

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

() **Facultat de Dret**

Departamento de Derecho Administrativo y Procesal

Área de Derecho Procesal

Programa de Doctorado en Estudios Jurídicos,  
Ciencia Política y Criminología



Propiedad Intelectual en Internet.  
Los retos de su tutela judicial

**TESIS DOCTORAL**

Presentada por:

**Patricia Llopis Nadal**

Dirigida por:

**Prof. Dr. Manuel Ortells Ramos**

**Profa. Dra. Alicia Armengot Vilaplana**

Mayo, 2017

# ÍNDICE

<b>ABREVIATURAS</b> .....	<b>1</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>3</b>
<b>RESUMEN</b> .....	<b>25</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>47</b>
I.- REALIDAD JURÍDICA Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. ....	48
II.- LOS TRES MODELOS DE EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET.....	51
III.- OBJETIVO DEL ESTUDIO Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN .....	58
<b>METODOLOGÍA</b> .....	<b>61</b>
I.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN ELEGIDO. ....	63
II.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LA TESIS. ....	65
III.- EL MÉTODO JURÍDICO SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN. ....	71
<b>CAPÍTULO I: DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESTOS PROCESOS</b> .....	<b>77</b>
I.- LA JURISDICCIÓN O COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES. ....	77
1.- COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDAS EN INTERNET.....	79
1.1.- Las normas específicas de atribución de competencia judicial internacional previstas en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.	79
A) Ámbito de aplicación del RBI bis. ....	79
a.- El concepto de domicilio a efectos de aplicar el RBI bis. ....	81
b.- Las características del elemento de extranjería necesario para aplicar el RBI bis. ....	92
B) La sumisión tácita a favor de un órgano jurisdiccional español (art. 26 del RBI bis). ....	97
C) El foro general de competencia a favor del domicilio del demandado (art. 4.1 RBI bis).....	102
D) Los foros de competencia especial del art. 7 del RBI <i>bis</i> .....	107

a.- El foro especial de competencia a favor del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso (art. 7.2 RBI bis)..	109
a.1.- Lugar donde se ha producido el hecho causante del daño.	114
a.2.- Lugar donde se ha materializado el daño.....	127
b.- El foro especial de competencia a favor del órgano jurisdiccional que conoce del proceso penal cuando se acumula la acción civil (art. 7.3 del RBI bis).	137
c.- El foro especial de competencia a favor del órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre el establecimiento para litigios relativos a su explotación (art. 7.5 del RBI bis).	141
1.2.- Las normas específicas de atribución de competencia judicial internacional previstas en la LOPJ.....	145
A) Supuestos en los que son de aplicación las normas de competencia judicial internacional de la LOPJ.....	145
B) La sumisión tácita a favor de un órgano jurisdiccional español (art. 22.bis de la LOPJ).	148
C) El foro especial de competencia cuando el hecho dañoso se ha producido en territorio español (art. 22.quinquies de la LOPJ).	152
2.- COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES CUANDO LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SE COMETEN EN INTERNET.....	156
2.1.- La adopción de medidas cautelares por los tribunales españoles cuando son competentes para conocer del litigio principal.....	157
2.2.- La adopción de medidas cautelares por los tribunales españoles cuando no son competentes para conocer del litigio principal.....	163
II.- LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL) Y LOS TRIBUNALES.....	178
1.- LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	179
1.1.- La doble función atribuida a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (art. 8 de la LSSI).....	179
A) El requerimiento para obtener datos que identifiquen al responsable de la infracción.....	180

## Índice

B) La imposición de medidas destinadas a interrumpir la prestación del servicio o a retirar los contenidos infractores. ....	182
1.2.- El ámbito de aplicación del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad. ....	183
1.3.- Los sujetos interesados en el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad ante la Sección Segunda. ....	185
A) Los sujetos legitimados para solicitar el inicio del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad. ....	185
B) Los sujetos pasivos del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad (art. 158.ter.2 de la LPI). ....	186
1.4.- Líneas generales del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad ante la Sección Segunda. ....	192
A) El requerimiento para la retirada voluntaria de las obras y sus efectos respecto de un proceso civil posterior. ....	192
B) La imposición y la ejecución de las medidas ordenadas por la Sección Segunda para la interrupción del servicio o la retirada de contenidos. ....	197
<b>2.- LA NECESIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y LOS PROBLEMAS QUE EL MISMO PLANTEA. ....</b>	<b>210</b>
2.1.- La necesidad en el estado actual del procedimiento seguido ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. ....	210
2.2.- Los problemas que plantea la atribución del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad a un órgano administrativo. ....	215
A) La incompatibilidad con la reserva de jurisdicción o principio de exclusividad (art. 117.3 CE). ....	215
B) Otros problemas procesales derivados del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad. ....	221
<b>III.- LA COMPETENCIA GENÉRICA PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDAS EN INTERNET. ....</b>	<b>227</b>
1.- LA COMPETENCIA GENÉRICA DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL CUANDO LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SON INFRINGIDOS A TRAVÉS DE INTERNET. ....	227
2.- LA COMPETENCIA GENÉRICA DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL PARA CONOCER DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDOS EN INTERNET. ....	228

2.1.- La explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual en Internet como conducta delictiva. Especial referencia al art. 270.2 del CP. ....	230
A) La reproducción y la comunicación pública de las obras en Internet como conductas tipificadas por el art. 270.1 del CP.....	230
B) Facilitar el acceso y facilitar la localización de las obras en Internet como conductas tipificadas por el art. 270.2 del CP.....	231
2.2.- La delimitación entre el orden jurisdiccional civil y el orden jurisdiccional penal. ....	243
A) El ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto. ....	244
B) La infracción como conducta idónea para perjudicar a un tercero. ....	248
2.3.- La acción civil <i>ex delicto</i> y las medidas accesorias del art. 270.3 del CP. ....	257
A) El régimen de la acción civil derivada de los delitos contra la propiedad intelectual.....	257
B) La relación entre las medidas accesorias del art. 270.3 del CP y la acción de cesación de la LPI.....	267
<b>IV.- EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CIVIL COMPETENTE OBJETIVA, FUNCIONAL Y TERRITORIALMENTE PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDAS EN INTERNET. ....</b>	<b>275</b>
<b>1.- LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET.....</b>	<b>275</b>
1.1.- Los problemas tradicionales de la competencia de los Juzgados de lo Mercantil respecto de la propiedad intelectual.....	278
1.2.- La competencia funcional de los Juzgados de lo Mercantil para conocer en su integridad del proceso civil para la tutela de los derechos de propiedad intelectual. ....	282
<b>2.- LA COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET. ....</b>	<b>284</b>
2.1.- El lugar donde se ha cometido la infracción de los derechos de propiedad intelectual. ....	290
2.2.- El lugar donde existen indicios de haberse cometido la infracción de los derechos de propiedad intelectual. ....	298

## Índice

2.3.- La competencia territorial en caso de acumulación de acciones y/o pluralidad de demandados. ....	304
A) La imposibilidad de aplicar el art. 53.2 de la LEC a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet.....	306
B) La aplicación del fuero territorial del art. 53.1 de la LEC a los distintos tipos de acumulación de acciones. ....	309
a.- La acumulación objetiva de acciones en defensa de la propiedad intelectual. ....	312
b.- La acumulación objetivo-subjetiva de acciones en defensa de la propiedad intelectual. ....	313
b.1.- La acumulación de distintas acciones de cese contra varios demandados. ....	314
b.2.- La acumulación de distintas acciones de indemnización contra varios demandados.....	317
b.3.- El ejercicio conjunto de distintas acciones de cese y distintas acciones de indemnización contra varios demandados. ....	319
<b>CAPÍTULO II: LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA (INFRACTORES E INTERMEDIARIOS) .....</b>	<b>321</b>
I.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL INFRINGIDOS EN INTERNET. ....	321
1.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA BASADA EN LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. ....	324
1.1.- La legitimación activa de los titulares de los derechos de autor. ....	326
A) La legitimación activa reconocida a favor del autor de las obras. .	326
B) La legitimación activa de los creadores de obras en régimen de coautoría. ....	328
a.- La legitimación activa respecto de las obras en colaboración. .	329
b.- La legitimación activa respecto de las obras colectivas. ....	332
c.- La legitimación activa respecto de las obras compuestas (o derivadas). ....	336
1.2.- La legitimación activa de los titulares de derechos afines o conexos. ....	338
A) La legitimación activa reconocida a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes. ....	339

B) La legitimación activa reconocida a favor de los productores de fonogramas y de grabaciones audiovisuales.....	347
C) La legitimación activa reconocida a favor de las entidades de radiodifusión.....	354
D) La legitimación activa de los realizadores de meras fotografías y de quienes divulgan determinadas producciones editoriales.....	359
2.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA BASADA EN LA CESIÓN EN EXCLUSIVA DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN.....	363
2.1.- Los diferentes tipos de cesión. Especial referencia a la posibilidad de accionar del cesionario no exclusivo.....	365
2.2.- El cesionario en exclusiva: una legitimación activa no exenta de problemas.....	368
A) El problema de la titularidad de los derechos que han sido cedidos en régimen de exclusividad.....	369
a.- El cesionario como sustituto procesal y el autor como posible interviniente litisconsorcial.....	370
b.- El cesionario como legitimado en calidad de titular y el cedente como interviniente adhesivo simple.....	372
B) El problema de la extensión de la legitimación activa reconocida al cesionario en exclusiva.....	375
3.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.....	382
3.1.- El fundamento de la legitimación colectiva de las entidades de gestión para hacer frente a las infracciones cometidas en Internet.....	383
3.2.- Las características de la legitimación colectiva de las entidades de gestión aplicada a las infracciones en línea.....	391
A) El alcance de la legitimación colectiva que el art. 150 de la LPI reconoce a favor de las entidades de gestión.....	392
B) Los requisitos para que las entidades de gestión acrediten su legitimación colectiva y las excepciones que puede oponer el demandado (art. 150 de la LPI).....	398
3.3.- La actuación de la entidad de gestión como representante voluntaria de titulares de derechos individualizados.....	405
II.- LA LEGITIMACIÓN PASIVA DE LOS DIFERENTES AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA INFRACCIÓN EN LÍNEA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	407

## Índice

1.- LOS AGENTES QUE INTERVIENEN COMO INFRACTORES DIRECTOS. APLICACIÓN DEL ART. 138.I DE LA LPI A LOS DIFERENTES MODELOS DE EXPLOTACIÓN. ....	411
1.1.- El proveedor de contenidos como infractor directo. ....	412
A) El proveedor de contenidos como categoría de prestador de servicios de la sociedad de la información sujeta al régimen general de responsabilidad. ....	412
B) La infracción de derechos de propiedad intelectual cometida directamente por el proveedor de contenidos: los actos de reproducción y de comunicación pública. ....	417
C) Los diferentes supuestos de legitimación pasiva en función de las características de la página web desde la que son puestas a disposición las obras. ....	423
a.- El titular de la página web como proveedor de contenidos ilícitos. ....	424
b.- Los usuarios que actúan como proveedores de contenidos ilícitos en las webs 2.0. ....	426
c.- La compleja delimitación entre prestador de servicios intermediario y proveedor de contenidos ilícitos respecto de los titulares de webs 2.0. ....	431
c.1.- La actitud pasiva del titular de la web 2.0 respecto de los contenidos que han sido puestos a disposición del público por terceros. ....	433
c.2.- La actitud activa del titular de la web 2.0 respecto de los contenidos que han sido puestos a disposición del público por terceros. ....	435
c.3.- Las webs 2.0 de naturaleza mixta: el titular de la página y los usuarios como proveedores de contenidos. ....	446
1.2.- Los usuarios como infractores directos. ....	451
A) El usuario como infractor directo en las descargas continuas. ....	452
B) El usuario como infractor directo en las descargas directas. ....	462
C) El usuario como infractor directo en las redes de intercambio entre pares. ....	465
1.3.- Los prestadores de servicios que facilitan enlaces como infractores directos: las webs de enlaces y los instrumentos de búsqueda de enlaces. ....	474

A) Los prestadores de enlaces a contenidos protegidos como infractores directos de los derechos de propiedad intelectual. ....	483
a.- La provisión de enlaces como acto de comunicación pública: especial referencia a los asuntos Svensson y GS Media. ....	483
a.1.- La tradicional controversia en torno a los enlazadores y la reforma introducida por la Ley 21/2014. ....	483
a.2.- Los enlaces como actos de comunicación pública: la interpretación del art. 3.1 de la Directiva 2001/29. ....	488
a.3.- La legitimación pasiva de quienes proporcionan enlaces a partir de la jurisprudencia Svensson y GS Media del TJUE. ....	507
b.- Los diferentes tipos de prestadores de enlaces a contenidos protegidos por la propiedad intelectual. ....	516
b.1.- Los enlazadores que activan la descarga directa de contenidos alojados en otra página web. ....	518
b.2.- Los enlazadores que activan la descarga de contenidos mediante redes de intercambio entre pares. ....	521
b.2.1.- Los diferentes tipos de enlaces que constituyen actos de comunicación pública en las redes P2P. ....	521
b.2.2.- La legitimación pasiva del titular de la página cuando los enlaces son ofrecidos por usuarios 2.0. ....	528
b.3.- Los instrumentos de búsqueda que proporcionan sus propios enlaces a contenidos protegidos. ....	540
b.4.- Los enlaces ensamblados a contenidos puestos a disposición del público mediante modelos de descarga continua. ....	543
b.4.1.- Los enlaces ensamblados de obras puestas a disposición del público sin autorización del titular. ....	545
b.4.2.- Los enlaces ensamblados de obras puestas a disposición del público por el autor o con autorización del mismo. ....	548
B) Los prestadores de enlaces de superficie como posibles infractores indirectos de los derechos de propiedad intelectual. ....	553
2.- LOS AGENTES QUE INTERVIENEN COMO INFRACTORES INDIRECTOS. LOS SUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN PASIVA PREVISTOS EN EL ART. 138.II DE LA LPI. ....	554
2.1.- La nueva redacción del art. 138.II de la LPI introducida por la Ley 21/2014. ....	554
2.2.- Las tres conductas declaradas por el art. 138.II de la LPI como infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual. ....	561

## Índice

A) Inducir a sabiendas la conducta infractora. ....	561
a.- La diversidad de actividades susceptibles de ser consideradas inducción a la conducta infractora. ....	564
b.- La necesidad de estar ante una inducción relevante para que sea merecedora de reproche civil. ....	568
B) Cooperar con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla. ....	572
a.- El conocimiento real y el conocimiento indiciario de la conducta infractora como criterios de imputación.....	574
b.- La cooperación en la conducta infractora como categoría residual de atribución de responsabilidad. ....	578
c.- El tratamiento jurisprudencial de la cooperación por parte de quienes crean y distribuyen programas P2P.....	581
C) Tener interés económico directo en los resultados de la conducta infractora y capacidad de control sobre la misma. ....	587
a.- El interés económico directo en los resultados de la conducta infractora.....	587
b.- La capacidad de control sobre la conducta del infractor.....	593
2.3.- Los sujetos que realizan conductas susceptibles de incluirse en el art. 138.II de la LPI. ....	596
A) El creador, desarrollador y distribuidor de programas P2P como infractores indirectos. ....	596
a.- Los distintos agentes que pueden intervenir en la creación, desarrollo y distribución de un programa P2P. ....	598
b.- La existencia de interés económico directo en la actividad que desarrollan los agentes vinculados al programa P2P.....	606
B) El titular de la web que no actúa como proveedor de contenidos: la consideración del alojador 2.0 como infractor indirecto. ....	611
a.- El alojador puro como infractor indirecto en supuestos excepcionales y la imposibilidad de calificar al titular de la web 2.0 de enlaces como infractor indirecto. ....	612
a.1.- El carácter excepcional de la inclusión del alojador puro de las conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI. ....	612
a.2.- La exclusión del titular de la web 2.0 de enlaces de las conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI.....	618

b.- La posibilidad de incluir al titular de la web 2.0 de contenidos en las conductas tipificadas por el art. 138.II de la LPI. ....	620
b.1.- Los particulares que gestionan webs en formato 2.0 como infractores indirectos.....	622
b.2.- Los prestadores de servicios de alojamiento 2.0 como infractores indirectos.....	625
b.2.1.- El alojador 2.0 como agente con interés económico directo y capacidad de control sobre las conductas infractoras. ....	625
b.2.2.- El alojador 2.0 como agente que coopera con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla. ....	629
C) El enlazador de superficie y el meta-buscador de webs de enlaces como infractores indirectos. ....	633
a.- Caracterización de los diferentes tipos de páginas web que ofrecen enlaces de superficie.....	633
b.- La actividad de los enlazadores de superficie como constitutiva de infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual. ....	637
D) Los enlazadores que no reúnen los requisitos de la Sentencia GS Media para realizar actos de comunicación pública como infractores indirectos. ....	642
E) Las empresas vinculadas a la publicidad que permite generar ingresos como infractores indirectos. ....	646
<b>3.- LOS PRESTADORES DE SERVICIOS INTERMEDIARIOS QUE MANTIENEN UNA POSTURA NEUTRA RESPECTO DE LAS INFRACCIONES: SU LEGITIMACIÓN PASIVA PARA LA ACCIÓN DE CESE PREVISTA EN EL ART. 138.IV DE LA LPI. ....</b>	<b>651</b>
3.1.- Los prestadores de servicios de acceso y de copia temporal como legitimados pasivos.....	664
A) Los operadores de redes de comunicaciones y los proveedores de acceso (art. 14 de la LSSI).....	664
B) Los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos (art. 15 de la LSSI). ....	668
3.2.- Los prestadores de servicios de alojamiento y de enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda como legitimados pasivos. ....	674
A) Los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos (art. 16 de la LSSI). ....	674

B) Los prestadores que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda (art. 17 de la LSSI). ..... 678

C) Los requisitos que impiden la aplicación a los alojadores y a los enlazadores del régimen de exoneración de responsabilidad previsto en los arts. 16 y 17 de la LSSI..... 682

**CAPÍTULO III: LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DIRIGIDAS A AVERIGUAR LA IDENTIDAD DEL POSIBLE DEMANDADO .....695**

I.- LA DILIGENCIA PRELIMINAR DIRIGIDA A AVERIGUAR LA IDENTIDAD DEL PRESTADOR DE SERVICIOS (ART. 256.1.10º DE LA LEC)..... 700

1.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR LA DILIGENCIA PRELIMINAR DEL ART. 256.1.10º DE LA LEC. .... 701

2.- EL SUJETO PASIVO DE LA DILIGENCIA PRELIMINAR DEL ART. 256.1.10º DE LA LEC. .... 703

3.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS CUYA IDENTIDAD SE SOLICITA SOBRE LA BASE DEL ART. 256.1.10º DE LA LEC. .... 711

3.1.- La existencia de indicios razonables de que el prestador pone a disposición o difunde de forma directa o indirecta materiales protegidos. .... 713

3.2.- La necesidad de un nivel apreciable de audiencia en España o de un volumen apreciable de contenidos ofrecidos sin autorización. .... 719

3.3.- Los prestadores de servicios cuya identidad puede obtenerse a partir de la diligencia preliminar del art. 256.1.10º. .... 724

II.- LA DILIGENCIA PRELIMINAR DIRIGIDA A AVERIGUAR LA IDENTIDAD DEL USUARIO (ART. 256.1.11º DE LA LEC)..... 727

1.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR LA DILIGENCIA PRELIMINAR DEL ART. 256.1.11º DE LA LEC. .... 728

2.- EL SUJETO PASIVO DE LA DILIGENCIA PRELIMINAR DEL ART. 256.1.11º DE LA LEC. .... 739

3.- EL USUARIO CUYA IDENTIDAD SE SOLICITA SOBRE LA BASE DEL ART. 256.1.11º DE LA LEC..... 742

3.1.- Actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales. .... 745

A) La exclusión de dos tipos de conductas: las realizadas de buena fe y las realizadas sin ánimo de obtener beneficios económicos o comerciales (primera interpretación)..... 747

B) La exclusión de los consumidores finales que actúan de buena fe y sin ánimo de obtener beneficios económicos o comerciales (segunda interpretación).....	753
3.2.- La necesidad de un volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual ofrecidas sin autorización. ....	756
3.3.- Los problemas que surgen al intentar identificar al usuario presunto infractor a partir de la diligencia preliminar del art. 256.1.11º. ....	760
III.- ASPECTOS COMUNES A LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LOS ORDINALES 10º Y 11º DEL ART. 256.1 DE LA LEC. ....	768
1.- LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LOS ARTS. 256.1.10º y 11º DE LA LEC.....	769
2.- LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA, SU CARÁCTER RESERVADO Y LA NEGATIVA FRENTE A LA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA PRELIMINAR. ....	774
2.1.- El uso limitado al proceso civil de la información obtenida y el carácter reservado de las actuaciones.....	774
2.2.- La falta de medidas para hacer frente a una posible negativa a la práctica de las diligencias preliminares.....	779
<b>CAPÍTULO IV: LAS MODALIDADES DE TUTELA QUE PUEDEN SOLICITARSE EN ESTOS PROCESOS.....</b>	<b>785</b>
I.- LA TUTELA DE CONDENA A LA CESACIÓN DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA.....	790
1.- EL CONTENIDO DE LA CONDENA AL CESE. ....	790
1.1.- La suspensión de la explotación o actividad infractora y la prohibición de reanudarla [arts. 139.1.a) y b) de la LPI]. ....	799
A) La suspensión de la explotación o de la actividad infractora como parte de la acción de cese [art. 139.1.a) de la LPI]. ....	800
B) La prohibición de reanudar la explotación o la actividad infractora como parte de la acción de cese [art. 139.1.b) de la LPI]. ....	806
1.2.- La posibilidad de extender la aplicación de algunas medidas de remoción para lograr el cese de las infracciones en línea [arts. 139.1.d) y e) de la LPI]. ....	812
A) La retirada, inutilización o destrucción de los instrumentos destinados a la reproducción [art. 139.1.d) de la LPI]. ....	817
B) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados para la comunicación pública de obras [art. 139.1.e) de la LPI]. ....	828

## Índice

1.3.- La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valen de ellos para infringir los derechos de propiedad intelectual [art. 139.1.h) de la LPI]. .....	832
2.- LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA ACCIÓN DE CESE EN LOS DIFERENTES MODELOS DE EXPLOTACIÓN ILÍCITA. ....	853
2.1.- El modelo de descarga continua y el modelo de descarga directa. .	853
2.2.- El modelo de intercambio mediante redes de pares (P2P).....	861
2.3.- Los beneficios generados por la publicidad como razón de ser de los tres modelos de explotación ilícita.....	871
II.- LA TUTELA DE CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.....	874
1.- LOS PRESUPUESTOS PARA QUE SEA ESTIMADA LA PRETENSIÓN DE CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. ....	875
2.- LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA QUE DEBE PAGARSE EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN. ....	880
3.- EL CARÁCTER SOLIDARIO DE LA RESPONSABILIDAD Y EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN EN LOS DIFERENTES MODELOS DE EXPLOTACIÓN ILÍCITA. ....	894
3.1.- El régimen de responsabilidad solidaria de quienes participan en el mismo modelo de explotación ilícita. ....	895
3.2.- El ejercicio de la acción de indemnización en los modelos de descarga continua y de descarga directa. ....	902
3.3.- El ejercicio de la acción de indemnización en el modelo de intercambio entre pares.....	905
III.- LA TUTELA DE CONDENA A LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA.....	912
1.- LA CONDENA A LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA COMO PRETENSIÓN CON ENTIDAD PROPIA. ....	916
2.- LAS CONDICIONES EN LAS QUE PUEDE PUBLICARSE LA SENTENCIA DE CONDENA.....	925
IV.- LA TUTELA EJECUTIVA DE LA CONDENA AL CESE DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA. ....	936
1.- LOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CONDENA AL CESE IMPUESTA A LOS INFRACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS. ....	938

1.1.- La suspensión de la actividad infractora como obligación de hacer no personalísima. ....	939
1.2.- La prohibición de reanudar la actividad infractora como obligación de no hacer. ....	948
1.3.- Las medidas de remoción como obligaciones de hacer y su doble naturaleza. ....	957
2.- LOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LA CONDENA AL CESE IMPUESTA A LOS INTERMEDIARIOS. ....	962
V.- LA RELEVANCIA DE LA TUTELA CAUTELAR. ....	968
1.- LA TUTELA CAUTELAR PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA CONDENA AL CESE. ....	970
1.1.- La doble finalidad de la medida cautelar de cese: garantizar la efectividad de la sentencia y anticipar los efectos de la misma. ....	970
1.2.- Presupuestos exigidos por la LEC para la adopción de las medidas cautelares de cese. ....	975
A) El periculum in mora en la condena al cese de las actividades ilícitas cometidas en Internet. ....	977
B) El fumus boni iuris y su acreditación mediante la titularidad del derecho y la existencia de infracción o temor de comisión inminente. ....	981
C) La obligación de prestar caución como presupuesto para la adopción de la medida cautelar de cese. ....	986
1.3.- Las medidas cautelares de cese de las actividades ilícitas cometidas en Internet contra la propiedad intelectual: su efecto anticipatorio. ....	989
A) La medida cautelar de cese frente al titular de la página web donde son puestos a disposición del público contenidos ilícitos (art. 141.I.2 de la LPI). ....	996
B) La medida cautelar de cese frente al usuario proveedor de contenidos y los responsables del programa P2P (art. 141.I.3 de la LPI). ....	1005
C) La medida cautelar de cese frente a los intermediarios cuyos servicios se utilizan para infringir los derechos de propiedad intelectual (art. 141.I.6 de la LPI). ....	1011
1.4.- Competencia y legitimación respecto de la tutela cautelar de cese. ....	1026
A) Jurisdicción y competencia para conocer del proceso cautelar en materia de propiedad intelectual (remisión al Capítulo I). ....	1027

## Índice

B) Legitimación activa y legitimación pasiva para ser parte en el proceso cautelar en materia de propiedad intelectual (remisión al Capítulo II).....	1028
1.5.- El procedimiento para la adopción de la medida cautelar de cese.	1031
A) La previsión expresa en la LPI de la posibilidad de solicitar y adoptar la medida cautelar antes de la interposición de la demanda.	1032
B) La oportunidad de que la medida cautelar sea adoptada <i>inaudita parte</i> .....	1035
a.- La urgencia como causa que permite adoptar la medida cautelar inaudita parte: su difícil aplicación a nuestro supuesto de hecho.	1037
b.- La necesidad de preservar el buen fin de la medida cautelar como causa que permite su adopción inaudita parte: el riesgo de la puesta en conocimiento del demandado.....	1041
2.- LAS MEDIDAS CAUTELARES ADECUADAS PARA GARANTIZAR LA PRETENSIÓN DE CONDENA INDEMNIZATORIA.....	1046
3.- LA PUBLICACIÓN DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA COMO MEDIDA CAUTELAR SI SE JUSTIFICA EL PRESUPUESTO DE PELIGRO EN LA DEMORA.....	1049
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>1053</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1067</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>1081</b>
<b>ANEXO I: JURISPRUDENCIA CITADA .....</b>	<b>1105</b>
I.- SENTENCIAS Y AUTOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.....	1105
II.- SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO.....	1107
III.- SENTENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.....	1108
IV.- AUDIENCIAS PROVINCIALES.....	1109
1.- SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES.....	1109
2.- AUTOS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES.....	1110
V.- JUZGADOS DE LO MERCANTIL.....	1111
1.- SENTENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL.....	1111
2.- AUTOS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL.....	1112
VI.- JUZGADOS CENTRALES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.....	1112
<b>ANEXO II: OTROS DOCUMENTOS CITADOS.....</b>	<b>1113</b>

I.- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL DEL TJUE. ....	1113
II.- CIRCULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. ....	1113
III.- RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ....	1113

## ABREVIATURAS

AAP	Auto de la Audiencia Provincial
AH	Antecedente de hecho
AJCCA	Auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
AJMerc	Auto del Juzgado de lo Mercantil
AP/AAPP	Audiencia/s Provincial/es
RBI <i>bis</i>	Reglamento Bruselas I <i>bis</i> (refundición).
CC	Código Civil
CE	Constitución Española
CEDF	Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Dirección IP	Protocolo de Internet (del inglés, <i>Internet Protocol</i> )
FGE	Fiscalía General del Estado.
FJ	Fundamento Jurídico.
LCD	Ley de Competencia Desleal.
LGC	Ley de Condiciones Generales de la Contratación
LGT	Ley General de Telecomunicaciones
LEC (LECiv)	Ley de Enjuiciamiento Civil
LECrím	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LM	Ley de Marcas
LO	Ley Orgánica
LOPD	Ley Orgánica de Protección de Datos
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LP	Ley de Patentes
LPI (TRLPI)	Ley de Propiedad Intelectual.

LSSI (LSSICE)	Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
P2P	Programa de intercambio entre pares (del inglés, <i>peer to peer</i> )
SAN	Sentencia de la Audiencia Nacional
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial.
SJMerc	Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TJUE (TJCE)	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TS	Tribunal Supremo

## **ABSTRACT<sup>1</sup>**

Under the title “Copyright on the Internet. Challenges of its judicial protection”, this doctoral thesis is aimed at analysing whether, under Law as it currently stands, our legal system offers adequate and appropriate mechanisms of judicial protection in order to protect copyrights from infringements committed online. The initial hypothesis of this research study is that in recent years, our National Law, along with European Union Law, have set forth a system which enables to obtain copyright legal protection before the Spanish courts. Nevertheless, the efficiency of this judicial protection poses a challenge and in order to overcome this challenge, it is necessary to know the particularities of the subject and to use the different procedural mechanisms correctly.

For the stated purpose, our research uses as a point of departure the legal reality that is subject matter of the thesis (i.e., the three models of illicit exploitation of copyrights that coexist at present on the Internet), just as substantive law provisions that regulate the topic (notably, copyrights regulated in the Spanish Copyright Act, as well as Internet service providers regulated in the Spanish Information Society and Electronic Commerce Services Act). Notwithstanding, this doctoral thesis is presented from the perspective of Civil

---

<sup>1</sup> In accordance with article 9.1.b) of Regulation ACGUV 172/2016, of 28 June, (*Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral*), in order to accomplish with the requirements to obtain the “International Mention to Doctorate Degree”, the Abstract (comprehensive summary exceeding 4,000 words), as well as the Conclusions of this thesis dissertation are drafted in English.

Procedural Law, and is divided in four chapters in line with the main procedural institutions studied: court jurisdiction, standing and defendants, preliminary proceedings and forms of relief. As is apparent from their titles, the subject of each chapter is to provide an in-depth examination of the Procedural Law key issues regarding the legal problem that copyright infringements committed on the Internet suppose. By doing so, at the end of our research an answer to the following questions is provided: where it is possible to sue, who can bring such a legal action, against whom should the legal action be taken, how to discover the identity of the infringer and what could be requested.

The methodology used for the elaboration of this doctoral dissertation is the same as that employed in any legal research work. The object being to examine the possibilities offered by the Spanish Civil Procedure to resolve conflicts derived from a non-authorized use of copyright-protected content. The initial point of our research is the existence of rules regulating the topic; nonetheless, these rules (originally envisaged for the analogue world) require to be interpreted in order to allow their entire application to the specificities of copyright infringements committed on the Internet. In order to achieve this aim, two research methods have been used, in a cross-cutting way, throughout our study. On the one hand, the legal-descriptive method, used to present the different substantive and procedural features of the subject matter in a systematised manner. On the other hand, the legal-proposing method, used to put forward solutions to interpretative

problems and to offer a proposal for future reform with regard to legal loopholes.

Besides that, the sources of information employed for the composition of this doctoral thesis have been the same as those of any legal research work: sources of law, case-law, academic doctrine and informative materials related to the current reality of the problem. These sources have served to cover the three aspects deemed necessary to understand for the purpose of elaborating the presented research work: the reality of the legal problem studied (i. e., the Internet, models of illicit exploitation and how they work), the substantive law (issues on copyright and information society) and the procedural law (concerning court jurisdiction, parties before the court, preliminary proceedings and forms of redress). Due to their current interest, and the fact that they have offered a new framework to the subject matter, among the mentioned sources of information, there have become particularly important the Spanish Act 21/2014 (which amends Spanish Copyright Act and Spanish Civil Procedure Act), as well as ECJ case-law (which has interpreted in recent years some of the difficult issues).

After exposing the aims of this study and the methodology used, the most significant aspects of our research should be pointed out, moreover, the final conclusions should be set out. The starting point of this research study is the fact that intangible assets find on the Internet an ideal means for their wide diffusion. With reference to copyrights, the development of technology has lead to the emergence of models of exploitation based on carrying out acts of reproduction

of copyright-protected content (exclusive right according to article 18 of Spanish Copyright Act), as well as acts of making the copyright-protected content available to the public (exclusive right according to article 20.2.i) of Spanish Copyright Act).

At the present time, three models of illicit exploitation online of these rights coexist: streaming, direct downloading and peer-to-peer network exchange, being the main feature of all of them the number of individuals who play a part in the model of exploitation. Streaming consists of enjoying the works online without downloading any files (it is only needed to store a temporary copy of the work in the data buffer of the electronic device). Direct downloading implies obtaining a file that is stored on a permanent form on the user's electronic device (it is possible to make new copies of the work from this file). By using a peer-to-peer network exchange, the user also downloads a file that could be reproduced and could result in new copies; nevertheless, while the first and the second model of exploitation are set in motion from an Internet site (it being sufficient to have a web browser), the peer-to-peer exchange requires a previous software installation that, by using a complex engineering, articulates a download from a link containing the necessary information to embed the file from the hard drives of the different users (peers), who are plugged in the peer-to-peer network at that moment.

All these models of exploitation, when they are used to carry out acts of exploitation without having obtained the authorisation of the copyright holder (and it is not possible to include them within the

limits accepted by Spanish Copyright Act), deserve the qualification of illicit. The acts of reproduction and the acts of making the copyright-protected content available to the public, constitute what has been called piracy on the Internet. The above-mentioned illicit activities benefit from the anonymity provided by the Net, and they allow Internet users to enjoy copyrighted works without compensating the copyright holder. In addition, these illicit activities are building, around the models of illicit exploitation, an economic infrastructure in which a plurality of individuals participate. In this way, by using the Internet, infringements against copyrights are committed, these infringements are characterised by their ongoing development in the course of time and by causing damage to an exponential growth. This legal research studies the way in which the copyright holder can obtain legal protection of their rights before the Spanish courts.

The first chapter is intended to study the issues related with courts jurisdiction. The aim of this chapter is to answer the question as to where to bring the action (in other words, which is the competent and appropriate Spanish court to decide the case when copyrights have been infringed across the Internet). In order to address this question, there are four aspects that need to be examined: the Spanish international jurisdiction, the delimitation of competences between the Public Administration and the Courts, the extend of jurisdiction of the Spanish Criminal courts with regard to crimes committed against copyright and the objective, functional and territorial competence of

the Spanish civil courts to hear the case on infringements committed online.

The initial point of our jurisdiction exam is the fact that, when copyrights are infringed on the Internet by using the different models of illicit exploitation, there is not a previous contractual relationship between the parties involved. Therefore, it constitutes an illicit of civil nature and, in detail, it is a case of non-contractual civil liability. For this reason, the copyright holder is entitled to bring legal actions of compensation, cessation and publication of the judicial decision, as well as to apply for a precautionary measure to guarantee the effectiveness of the sentence eventually pronounced.

In the absence of any more specific regulation on the topic (copyright, the Internet, and non-contractual liability), the study of the international jurisdiction of the Spanish courts is carried out from the rules provided in the Brussels I Regulation Recast (as they have been interpreted by the ECJ for the set of facts of our study). Moreover, but in a subsidiary manner, the study is carried out from the regulation provided in Spanish Law on the Judiciary. In both cases, it is brought to light that there is a diversity of forums of jurisdiction that allow Spanish courts to deal with the case on copyright infringements committed on the Internet (implied prorogation of jurisdiction, the domicile of the defendant, place where the damage occurred, place of materialisation of the direct damage and so on). These forums could be applied even when the defendant is not domiciled within the territory of the Member States of the European Union.

Notwithstanding, this examination is carried out from a critical perspective on the basis of the characteristics of the illicit acts which are being studied. Therefore, if it is true that jurisdiction could be conferred to Spanish courts in situations marginally linked to our State, the plaintiff should assess whether it is convenient to file a complaint in Spain. In order to do so, the plaintiff should consider the possibilities of obtaining the effective legal protection of their rights from the Spanish courts (this will happen, for instance, if the defendant is domiciled within the territory of the Spanish jurisdiction).

The delimitation of competences between the Public Administration and the Courts is focused on the study of the different functions that have been assigned to the Second Section of the Spanish Copyright Commission. According to Spanish Copyright Act, this administrative authority is in charge of ensuring the safekeeping of copyrights in the digital realm. This assignment is achieved by using the so-called procedure in order to re-establish the legality, in order to do so, the Second Section could request the identifying data from the alleged infringer, as well as impose restrictive measures geared towards the suspension of the information society service or the withdrawal of the illegal content.

Nevertheless, even though copyright holders and legal practitioners have resorted to this procedure to re-establish the legality in order to put infringements to an end in a prompt way, the procedure poses two types of problems. On the one hand, the need of this procedure could be questioned, especially because the reform introduced by Spanish

Act 21/2014, together with ECJ case-law on Internet links, allow to obtain before the Spanish civil courts effective judicial protection of copyrights –albeit at a greater speed. On the other hand, the assignment of this procedure to an administrative authority is not compatible with the Spanish Constitutional principle which reserves jurisdiction exclusively to Courts (and, in this case, the Second Section is solving a private law dispute between two individuals). In addition, this assignment to an administrative authority could result in a jurisdiction conflict between the Administration and a judicial body, or even in competence problems between judicial bodies from different judicial orders (civil and administrative).

When copyright illicit exploitation on the Internet constitutes a crime, jurisdiction to deal with the case lies at the Spanish Criminal courts (to the detriment of Spanish Civil courts). Accordingly, the Spanish Criminal Code reform introduced by Spanish Organic Act 1/2015 has increased criminal protection of these rights in the digital realm and has improved the wording of this specific crime. For the purpose of our research, it is particularly relevant to distinguish in which cases the infringements committed will be a civil wrong and when they will be a conduct which constitutes a crime. However, even though copyrights infringements committed on the Internet constitute a crime, according to article 272.1 of Spanish Criminal Code, civil claims for damages based on acts giving rise to criminal proceedings are regulated by Spanish Copyright Act. In these cases, rules on compensation for damages and cessation of the illicit activities

provided in articles 138 to 141 of Spanish Copyright Act will be applied by criminal courts according to what is exposed in this research study (without prejudice to the respect of the criminal proceedings and liability special features).

The study of courts jurisdiction is completed with questions concerning the objective, functional and territorial competence of the Spanish civil courts to deal with infringements committed on the Internet. The objective and functional competence does not pose any problem on the current state, this competence belongs to Commercial Courts, in order to solve the conflicts on the first level of judicial review, and to the Specialised Section of the Regional Courts at second instance. This competence should be extended to the civil procedure in its entirety, this includes preliminary proceedings, precautionary measures, appraisal of the evidence in advance and preserving evidence. In respect of territorial competence, it has a mandatory nature, hence the parties are not able to freely dispose of it by using the prorogation of jurisdiction (implied or prior agreement). Nonetheless, Spanish Civil Procedure Act confers to the plaintiff the right to choose between a range of forums that, due to the characteristics of the Internet, will lead to the Commercial Court of the place where the defendant is domiciled in the majority of the infringements. Finally, when it comes to copyright infringements on the Internet, it is common to find the consolidation of actions as well as the diversity of defendants. Irrespective of having an objective consolidation or an objective-subjective consolidation, according to

article 53.1 of Spanish Civil Procedure Act, the court which has competence over the action that is basis for the others will have competence to deal with all the claims.

The second chapter offers a detailed examination of all the questions regarding standing and defendants related to infringements committed against copyrights online. This chapter has a twofold aim, on the one hand, it is intended to answer the question of who is entitled to bring an action in order to seek legal redress of these rights. On the other hand, it tries to solve the query of against whom it is possible to file a lawsuit provided the turnout of a plurality of subjects involved in the infringement.

In terms of copyrights, it is possible to distinguish three different types of applicants with interest in bringing proceedings (these are the only ones entitled to file a lawsuit). In the first place, the holders of copyrights that have been illicitly exploited on the Internet are entitled to request legal protection before the Spanish courts. They have what it is called an ordinary standing, derived from the ownership of copyrights (a subjective right), this entitlement is explicitly recognised in article 138.I of Spanish Copyright Act (even though this express provision was not necessary). On the Internet there could only be infringed two exclusive rights of exploitation: the right of reproduction and the right of making available to the public. Despite this, the copyright holder entitled to bring legal actions provided under articles 138 to 141 of Spanish Copyright Act changes in accordance with the protected work that has been illicitly exploited.

Because of that, our research differentiates the statutory regim to which strictly copyright holders would be subject, i.e., the rights of the author (a concept that only includes the author of the work and the different creators of a coauthored work). As well as the statutory regim which corresponds to holders of rights related to copyrights, who are also entitled to bring legal actions (this concept includes performers, producers of phonograms and films, broadcasting organisations among other agents).

In the second place, there is what is known as an *ope legis* standing, recognised under article 48.I of Spanish Copyright Act in favour of the exclusive copyrights assignee. In this manner, our legal framework confers to these subjects a legitimised position by means of a procedural substitution provided by law. It allows the exclusive assignee to exercise on his own behalf rights whose holder is another person. When the assignee has the exclusive over the two copyrights that could be infringed on the Internet: reproduction and making available to the public, they would be entitled to bring the legal actions under Spanish Copyright Act to protect these rights against infringements committed on the Internet. By contrast, there are two kinds of assignees who are not entitled to exercise the above-mentioned legal actions to protect copyrights from illicit activities performed online. On the one hand, assignees whose cession involves exploitation rights over the works infringed on the Internet but do not include reproduction rights nor the right of making available to the public. On the other hand, the non-exclusive assignees of reproduction

rights and the right of making available to the public. In both cases, the assignee could only be part as an intervener of the civil procedure based on Spanish Copyright Act and started by those who are entitled. In addition these assignees are entitled to file a lawsuit against the infringer under Spanish Unfair Competition Act and on the grounds of unfair trade.

In the third place, management entities of copyrights have what is called an extraordinary standing. These entities are entitled under article 150 of Spanish Copyright Act to take action as plaintiffs on a civil procedure aimed at protecting copyrights whose management have been entrusted to them. In these cases, the management entity will not file a lawsuit to protect copyrights characterised by being of mandatory collective management by law. Nonetheless, the extraordinary standing of the management entity should be extended to legal actions geared towards obtaining compensation, cessation and publication of the judicial decision against infringements committed on a large scale on the Internet. What has been stated is justified particularly in the need for protecting copyrights through a collective standing, on account of the special features of this type of infringements (technical complexity of the models of illicit exploitation, the amount of copyright-protected content that is offered, the large number of copyright holders affected and so on). Be that as it may, this does not prevent management entities from acting in a civil procedure defending particular interests of one or several of their represented. In these cases, the management entity should prove its

voluntary representation in order to take parte of the civil proceure as a plaintiff.

The higher number of subjects that could be part of the civil procedure as respondents due to their involvement in illicit activities introduces greater complexity to our study. In this research, the different agents that could become defendants according to article 138 of Spanish Copyright Act are systematised in three categories. It has been systematised by using the criterion of their links with the infringements committed online: direct infringer, contributory infringer and intermediary service providers whose position is neutral.

First of all, the subjects that take part in the infringement as direct infringers. According to article 138.I of Spanish Copyright Act, this category includes all the agents that carry out, by themselves, acts of reproduction or acts of making copyright-protected content available to the public. In the current state of techonology development, it is necessary to differentiate three types of agents who are examined thoroughly in our research. First, the content provider, with particular reference to the differences between the website owner-content provider and the host 2.0 as a type of intermediary service provider. Second, the user, distinguishing between the user who only enjoys the works offered and the user who plays an active role acting as a content provider. And, third, the linker (the agent who offers links), this requires to differentiate in accordance with the type of website or search engine, as well as the characteristics of the link: deep linking or surface linking. As it is explained in our study, the nuances between

all the different agents are important to the extent that they have an effect on the legal regime that is applied to each one of the subjects.

Secondly, the subjects that take part in the infringement as contributory infringers according to the new wording of article 138.II of Spanish Copyright Act. Our study makes a clear distinction between two parts. The first part intends to provide the three conduct defined in the above-mentioned rule with an interpretation suited to infringements committed on the Internet. For this reason, it is focused on conceptualising those activities that could be seen as knowingly inducing the infringing conduct, cooperation with the infringing conduct knowing it or under reasonable evidence to know it, as well as having a direct economic interest in the results of the infringing conduct and the ability to monitor this. By taking into account the main characteristic of each one of the models of illicit exploitation, the second part exposes the different subjects who, without carrying out by themselves acts of reproduction or acts of making available to the public, are developing activities which could be included among the three conducts described as contributory infringements (agents responsables of the peer-to-peer software, hosting provider 2.0 and linkers of surface among others).

Thirdly, the subjects that are intermediary service providers and maintain a neutral position regarding infringements committed on the Internet. These agents are not infringers, however, article 138.IV of Spanish Copyright Act explicitly recognises that they can act as defendants in a civil procedure aimed at protecting copyrights. This

rule entitles the applicant to exercise against these intermediaries the legal action of cessation, claiming the suspension of the service rendered and through which copyrights are being infringed. It is possible to sue any of the intermediary service providers regulated in the Spanish Information Society and Electronic Commerce Services Act, even though they are discharged of any liability regarding the infringements committed by using their service. Nonetheless, it becomes vital to examine the possibility that they could be sued as direct infringers (this could happen with linkers), or as contributory infringers (this could occur with hosts 2.0). As it is shown in the fourth chapter of our research, the cessation action, as well as the precautionary measures, against the Internet access provider and the hosting service provider are particularly relevant. This relevance is due to their position, which allows them to monitor (or at least to avoid), the illicit activities.

The third chapter is focus on the study of a very specific aspect of civil procedure: preliminary proceedings aimed at discovering the identity of the future defendant (it constitutes a fundamental mechanism of judicial protection for the subject matter of this thesis dissertation). The third chapter intends to answer the question of how to obtain the necessary information, according to article 399.1 of Spanish Civil Procedure Act, to bring an action against the infringer who is hidden taking advantage of the anonymity offered by the Internet. Previously, preliminary proceedings for copyright infringements were already regulated in our legal framework, nevertheless they could not be used

as a legal base to discover the identity of the copyright infringer on the Internet. This situation changed with the reform operated by means of Spanish Act 21/2014, this regulation has introduced new provisions under article 256 of Spanish Civil Procedure Act through two preliminary proceedings which allow the future applicant to obtain the data needed to file a lawsuit. These preliminary proceedings can be used to discover the identity of the Internet service provider or the Internet user if there is reasonable evidence that the alleged infringer is making copyright-protected contents available to the public or disseminating these copyright-protected contents.

Both preliminary proceedings are subject to a series of requirements which are not uncontroversial. The problem with these requirements is that not only are they unclear regarding some aspects, but also, depending on their interpretation, they can restrict significantly their field of application (and, therefore, their utility). In addition to this, another problem is that, in the real world, it is not always easy to obtain the previous information needed to request these preliminary proceedings to courts in order to discover the identity of the infringer. For instance, it is difficult to know who is the service provider to whom the question will be addressed asking for the data of the infringing provider, also, it is difficult to find out the IP address that will, indeed, direct us to the user who committed the infringements. In our research, an interpretation of these preliminary proceedings is proposed as a way of respecting what has been established by the legislator, but also, with a view to avoid emptying them of content.

This interpretation will make it possible to apply these preliminary proceedings without excessive legal hindrances added to the difficulties encountered in the real world to obtain the previous data.

The fourth chapter is devoted to the study of the issues concerning the different forms of relief provided by our legal system to protect copyrights against infringements committed on the Internet. The purpose of this chapter is to answer the question of what can be requested and obtained as a sentence against the responsables (direct or contributory) of the infringement, as well as against intermediary service providers. In order to answer this question the different claims that the plaintiff can demand from the defendant are analysed. It involves the study of all the forms of relief regarding copyright infringements committed online, thus, an examination of the cessation sentence, the compensation sentence, the publication of the judicial decision sentence, the judicial enforcement of the sentence as well as the relevance of interim relief to guarantee the effectiveness of the sentence is conducted. Our research is focused on considering which should be, in our opinion, the best procedural strategy to obtain an effective judicial protection of copyrights (i. e., what should be requested, against whom should it be requested and with which order of preference).

Notwithstanding the fact that the exercise of other legal actions is possible, this research examines the three forms of relief regulated under article 138 of Spanish Copyright Act: cessation, compensation and publication of the judicial decision. All of them can be requested

as part of the Spanish civil declaratory proceeding, in addition, even though they constitute different claims, they are usually brought together before the court.

First, according to article 139 of Spanish Copyright Act, it is possible to obtain a sentence of cessation of the illicit activities, this injunction can be obtained against the direct infringer and against the contributory infringer. This legal provision has not been modified by Spanish Act 21/2014, for this reason, our research is focused on offering an interpretation of this rule that allows its application to infringements committed against copyrights on the Internet. The interpretation that makes it possible to extend the above-mentioned provision to the subject matter of this doctoral dissertation is carried out in connection with the claims of suspension of the illicit activities, prohibition of resuming the infringements, disablement of IT tools employed for reproduction acts and removal of the equipment used to acts of making available to the public. In addition, it is exposed how the injunction of cessation against intermediaries should be implemented by taking into account the recent case-law of the ECJ.

Second, in accordance with article 140 of Spanish Copyright Act, it is possible to obtain a sentence of compensation for the damages caused, it is necessary to link this rule with article 138.II of the same Act. This provision recognises that contributory infringers will be considered responsible for the infringement, by doing so, it makes it possible to affirm that, between the contributory infringers and the direct

infringers, joint and several liability is established with regard to the total amount to be compensated.

However, due to the fact that the different subjects involved in the model of illicit exploitation have carried out different activities, there will not be established any situation of necessary passive joinder of defendants for the reason that, each one of their activities has sufficient entity by itself to be considered an infringement and the claim against each one of the different infringers will have its own object. It should be added that, the amount eventually claimed will include emerging damage and loss of profits. For the purpose of the determination of this amount, Spanish Copyright Act allows to use the criterion based on the negative economic consequences caused by the infringement to the copyright holder, or, indistinctly, the criterion based on the royalties that the copyrights holder would have received in exchange of authorising the acts of exploitation.

Third, as part of the Spanish civil declaratory proceeding, a sentence for the publication of the judicial decision can also be requested, this is possible inasmuch as it is explicitly recognised under article 138.I of Spanish Copyright Act. The publication of the judicial decision is a legal action of an ancillary nature, because it will only be upheld by the court if the existence of an infringement is recognised. Similarly, it will be necessary for the plaintiff to support the judicial protection requested on the grounds of a legal interest different from the one that is covered by actions of cessation and compensation. This legal interest could be justified by the informative and preventive purposes

of publicating a judicial decision that sentences copyright infringers. Regarding copyright infringements committed on the Internet, it is interesting to use the infringing websites or software to publish the sentence through these media.

For the case that the respondent does not voluntarily fulfill the sentence imposed after the declaratory proceeding, judicial enforcement should be articulated by the courts. Due to the particularities of the enforcement of an injunction of cessation, this research is only focused on the enforcement of the different conducts (to make something or cease to make something), that could be imposed in the judicial decision sentencing to bring an end to the illicit activities. Our study explains the diverse enforcement mechanisms provided by our legal system, this is exposed by taking into consideration two aspects: the obligation imposed by the judicial decision and the characteristics of the respondent who must comply with the judgment. Particularly relevant is the distinction between, on the one hand, enforcement mechanisms in case of non voluntary compliance of the sentence of cessation by direct and contributory infringers. On the other hand, enforcement mechanisms in case of non voluntary compliance of the sentence of cessation by intermediary service providers who have maintained a neutral position regarding the infringements. All these cases constitute obligations of non-personal nature, for this reason it is possible to commend its enforcement to a third party.

Interim relief against copyright infringements puts a halt to this fourth chapter, this relief is regulated under article 141 of Spanish Copyright Act, although subject, in addition, to general provisions of Spanish Civil Procedure Act. The precautionary protection can be obtained for any of the different legal actions related to copyright infringements and studied in our research, notwithstanding, this protection is especially relevant in connection with the injunction of cessation of the illicit activities. Precautionary measures of cessation serve a twofold purpose, inasmuch they serve to guarantee the effectiveness of the legal protection granted by a judgment upholding the plaintiff position and, at the same time, they anticipate orders and prohibitions of interim nature whose content is similar to what is claimed in the lawsuit. Also in this case, precautionary measures require to interpret provisions of Spanish Copyright Act in a manner that makes their application possible to infringements committed online. This allows to request interim relief against owners of the infringing website, agents responsible for the peer-to-peer software, users that make copyright-protected content available to the public as well as intermediaries who offer the services used to infringe copyrights. Proceedings to grant these measures are regulated under general provisions of Spanish Civil Procedure Act, in this sense, it is defended that it is important to use the exceptions that allow to request the interim measure before filing the lawsuit (in order to have more time to prepare its wording in such a complex matter), as well as request the adoption of the interim measure without a prior hearing of the defendant (to maintain the element of surprise and to avoid the risk of informing the infringer).

After the elaboration of this doctoral thesis, the general conclusion reached is that, in recent years and by diverse legal agents (Spanish legislator and European Court of Justice among others) a new legal framework has been established. This new framework introduces significant improvements in copyrights protection against infringements committed on the Internet. The improvements have allowed to cover in a gradual manner, the classic shortcomings of the system and the lack of legal certainty regarding some aspects. A set of conclusions on these improvements are exposed at the end of our research, as well as other aspects that still need to be improved. Nevertheless obtaining effective judicial protection against these infringements continues to present itself as a challenge. This challenge requires knowledge on the main features of the different models of illicit exploitation along with using correctly the procedural mechanisms provided by our legal order.

## **RESUMEN**

Bajo el título “Propiedad Intelectual en Internet. Los retos de su tutela judicial”, el objetivo de la presente tesis doctoral es analizar si, en el estado actual, nuestro ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de tutela suficientes y adecuados para proteger los derechos de propiedad intelectual frente a las infracciones cometidas en Internet. Este trabajo de investigación toma como punto de partida la hipótesis de que, el Derecho nacional, junto al Derecho de la Unión Europea, han configurado en los últimos años un sistema que permite obtener la protección de los derechos de propiedad intelectual ante los tribunales españoles; ahora bien, la eficiencia de esta tutela se plantea como un reto, que exige conocer las particularidades de la materia y utilizar de forma correcta los distintos instrumentos procesales.

Con el propósito indicado, nuestro trabajo toma como punto de partida la realidad que es objeto de estudio –esto es, los tres modelos de explotación ilícita de la propiedad intelectual en Internet que coexisten actualmente-, así como las disposiciones de derecho material que regulan la materia –en particular, los derechos de propiedad intelectual regulados en la LPI, así como los prestadores de servicios de la sociedad de la información, previstos en la LSSI-. No obstante, esta tesis doctoral se presenta desde la perspectiva del Derecho Procesal civil y se divide en cuatro Capítulos que se corresponden con las diferentes instituciones procesales: competencia, legitimación, diligencias preliminares y modalidades de tutela.

Como se desprende de su enunciado, el objetivo de cada uno de los Capítulos es el examen detallado de las cuestiones fundamentales del derecho procesal en torno al problema jurídico que suponen las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet. De este modo, al final del presente trabajo de investigación, se proporciona una respuesta a las siguientes preguntas: dónde es posible demandar, quién está legitimado para interponer la demanda, contra quién presentar la demanda, cómo averiguar su identidad y qué se podría pedir como condena.

La metodología utilizada en la elaboración de esta tesis doctoral es la propia de todo trabajo de investigación jurídico. Siendo nuestro propósito examinar las posibilidades que ofrece el proceso civil español para solucionar los conflictos derivados del uso no autorizado de contenidos protegidos, la investigación toma como punto de partida la existencia de normas que regulan la materia; no obstante, estas normas –inicialmente previstas para el ámbito analógico- precisan ser interpretadas para hacer posible su aplicación íntegra a las particularidades de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a través de Internet. Esto se consigue haciendo uso de dos métodos de investigación, de manera transversal, durante todo el trabajo. De una parte, el método jurídico-descriptivo, con el que se exponen de forma sistematizada todos los aspectos materiales y procesales de la materia que es objeto de estudio. De otra parte, el método jurídico-propositivo, con el que se plantean posibles

soluciones a los problemas interpretativos y se ofrecen propuestas de futura reforma respecto de las lagunas legales existentes.

Asimismo, las fuentes de información empleadas en la redacción de esta tesis doctoral han sido las propias de todo trabajo de investigación jurídico: fuentes normativas, jurisprudencia, doctrina científica y materiales informativos sobre la realidad actual del problema. Estas fuentes han servido para cubrir los tres aspectos que ha sido necesario comprender a efectos de elaborar el trabajo que se presenta: la realidad del problema jurídico estudiado –esto es, Internet, los modelos de explotación y su funcionamiento-, el derecho material –cuestiones de propiedad intelectual y sociedad de la información- y el derecho procesal –aspectos de competencia, legitimación, preparación del proceso y modalidades de tutela-. Dada su actualidad, y el hecho de que han ofrecido una nueva configuración a la materia que es objeto de estudio, entre las referidas fuentes adquieren particular relevancia la Ley 21/2014 –que modifica la LPI y la LEC-, así como la jurisprudencia del TJUE –quien ha interpretado en los últimos años algunas de las cuestiones problemáticas-.

Expuestos los objetivos y la metodología, procede concretar los aspectos más relevantes de la investigación realizada y hacer referencia a las conclusiones finales. Representa el punto de partida de este trabajo el hecho de que los bienes inmateriales encuentran en Internet un medio idóneo para su difusión; por lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, el desarrollo de la tecnología ha conducido a la aparición de modelos de explotación basados en la

realización de actos de reproducción de contenidos protegidos – derecho exclusivo en virtud del art. 18 de la LPI- y de actos de puesta a disposición del público de contenidos protegidos –derecho exclusivo conforme al art. 20.2.i) de la LPI-.

En la actualidad coexisten tres modelos de explotación en línea de estos derechos: la descarga continua, la descarga directa y el intercambio mediante redes de pares; la principal característica de todos estos es la cantidad de sujetos que pueden participar en el modelo de explotación. La descarga continua consiste en disfrutar en línea de las obras sin descargar ningún archivo –siendo únicamente necesario almacenar una copia temporal en el búfer de datos del dispositivo electrónico-. La descarga directa implica la obtención de un archivo que se guarda de forma permanente en el dispositivo electrónico del usuario –pudiendo, a partir del mismo, realizar nuevas copias de las obras-. Por último, con el intercambio mediante redes de pares el usuario también descarga un archivo que podrá reproducirse dando lugar a nuevas copias; no obstante, mientras el primer y el segundo modelo se ponen en funcionamiento desde una página web – siendo suficiente disponer de un navegador de Internet-, el intercambio entre pares exige la instalación previa de un programa de ordenador que, mediante una compleja ingeniería, articula una descarga a partir de un enlace que contiene la información necesaria para embeber el archivo desde los discos duros de los diferentes usuarios –los denominados pares- que están conectados a la red del *software* P2P en ese momento.

Todos estos modelos, en la medida en que se utilizan para realizar actos de explotación sin haber obtenido la autorización de su titular – no siendo posible su inclusión dentro de los límites admitidos por la LPI-, merecen la calificación de ilícitos. En este sentido, los actos de reproducción y de puesta a disposición del público que se realizan haciendo uso de los referidos modelos de explotación ilícita constituyen la conocida como *piratería en Internet*. Todas estas actividades ilícitas se benefician del anonimato que proporciona la Red, permiten a los usuarios disfrutar de las obras sin retribuir al titular de derechos y construyen, alrededor del modelo de explotación ilícita, una infraestructura económica de la que participan pluralidad de sujetos. De este modo, haciendo uso de Internet, se cometen unas infracciones caracterizadas por su desarrollo continuado en el tiempo y por provocar unos daños de crecimiento exponencial. En este trabajo de investigación se estudia el modo en que el titular de derechos de propiedad intelectual puede obtener, ante los órganos jurisdiccionales españoles, la tutela judicial de sus derechos frente a los referidos actos ilícitos.

El primer capítulo se destina al estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia judicial. El objetivo de este capítulo es el de dar respuesta a la pregunta de dónde interponer la demanda –esto es, qué tribunal español es el competente para resolver el litigio cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos en Internet-. Para responder a esta pregunta, es necesario examinar cuatro aspectos: la competencia judicial internacional, la delimitación de competencias

entre la Administración Pública y los tribunales, la competencia genérica de los tribunales del orden jurisdiccional penal respecto de los delitos contra la propiedad intelectual y la competencia objetiva, funcional y territorial para conocer de las infracciones cometidas en línea.

Constituye el punto de partida del examen de la competencia el hecho de que, cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos en Internet haciendo uso de los diferentes modelos de explotación, no existe previa relación contractual entre las partes implicadas. En consecuencia, se trata de un ilícito de naturaleza civil y, en concreto, de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual que legitima al titular de derechos para ejercer las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia, así como para solicitar medidas cautelares que garanticen la efectividad de la resolución que finalmente se dicte.

En defecto de regulación más específica sobre la materia –propiedad intelectual, Internet, y responsabilidad civil extracontractual-, el estudio de la competencia judicial internacional de la jurisdicción española se realiza a partir de las normas previstas en el RBI *bis* –atendiendo a la interpretación realizada por el TJUE para nuestro supuesto de hecho-; y, de manera subsidiaria, a partir de la regulación prevista en la LOPJ. En ambos casos, se pone de manifiesto que existen diversidad de foros que permiten a los órganos jurisdiccionales conocer de las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet –sumisión tácita, domicilio del

demandado, lugar del hecho causante del daño, lugar de materialización del daño...-, aplicables, incluso, cuando el demandado no tiene su domicilio dentro del territorio de la Unión Europea.

Sin embargo, este examen se realiza de forma crítica sobre la base de las características de los ilícitos que son objeto de estudio; de modo que, si bien es cierto que podrá atribuirse competencia a los tribunales españoles en situaciones que estén mínimamente vinculadas a nuestra jurisdicción, el demandante deberá valorar si le interesa interponer su demanda en España atendiendo a las posibilidades de obtener de nuestros órganos jurisdiccionales la tutela judicial efectiva de sus derechos –esto sucederá, p. ej., si el demandado tiene su domicilio en territorio español-.

La delimitación de competencias entre la Administración Pública y los tribunales se centra en el examen de las funciones que tiene atribuidas la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. De acuerdo con la LPI, este órgano administrativo se encarga de velar por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, esto se consigue mediante el denominado *procedimiento para el restablecimiento de la legalidad*, pudiendo requerir datos para identificar al responsable de la infracción, así como imponer medidas para interrumpir la prestación del servicio o retirar los contenidos infractores. No obstante, si bien en la práctica se ha recurrido a este procedimiento para poner fin rápidamente a las actividades ilícitas, el mismo plantea dos tipos de problemas. De un parte, es cuestionable su necesidad, puesto que la reforma introducida por la Ley 21/2014, junto

a la jurisprudencia del TJUE en materia de enlaces, permiten obtener ante los tribunales civiles la tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad intelectual –incluso con mayor rapidez-. De otra parte, la atribución de este procedimiento a un órgano administrativo deviene incompatible con la reserva de jurisdicción reconocida en la CE –pues la Sección Segunda está resolviendo un conflicto de derecho privado entre particulares- y, adicionalmente, puede derivar en conflictos de jurisdicción entre la Administración y un órgano jurisdiccional, e, incluso, en conflictos de competencia entre órganos jurisdiccionales de distinto orden –civil y contencioso-administrativo-.

Cuando la explotación ilícita de la propiedad intelectual en Internet es constitutiva de delito, la competencia genérica para conocer de los mismos corresponde a los tribunales del orden jurisdiccional penal. En este sentido, la reforma del CP introducida en virtud de la LO 1/2015, ha incrementado la protección penal de estos derechos en el entorno digital y ha mejorado la redacción del tipo delictivo; siendo relevante, para nuestro trabajo, diferenciar en qué supuestos estaremos ante un ilícito civil y cuándo se tratará de una conducta constitutiva de delito. Ahora bien, aun cuando las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet sean delictivas, conforme al art. 272.1 del CP la responsabilidad civil derivada de los delitos se regirá por las normas de la LPI sobre cese de la actividad ilícita e indemnización de daños y perjuicios, siendo de aplicación lo expuesto a propósito de los arts. 138 y ss. de la LPI –sin perjuicio de las

particularidades propias del proceso penal y de la responsabilidad penal-.

El estudio de la competencia termina con las cuestiones relativas a la competencia objetiva, funcional y territorial de los tribunales del orden jurisdiccional civil para conocer de las infracciones cometidas en línea. La competencia objetiva y funcional no plantea problemas en el estado actual, correspondiendo la misma a los Juzgados de lo Mercantil, para conocer en primera instancia, y a las Secciones especializadas de lo Mercantil en las Audiencias Provinciales, para conocer en segunda instancia. Esta competencia ha de extenderse al proceso civil en su integridad, lo que incluye las diligencias preliminares, las medidas cautelares, la práctica de prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba. Por su parte, la competencia territorial es de carácter imperativo, lo que impide a las partes disponer de la misma mediante sumisión expresa o tácita; no obstante, la LEC reconoce al demandante la facultad de elegir entre una serie de fueros que, dadas las características de Internet, conducirán, en la mayoría de infracciones, al Juzgado de lo Mercantil del lugar donde el demandado tiene su domicilio. Finalmente, es habitual en esta materia la acumulación de acciones, así como la pluralidad de sujetos demandados, independientemente de que estemos ante una acumulación objetiva u objetivo-subjetiva, conforme al art. 53.1 de la LEC corresponderá la competencia al tribunal que deba conocer de *la acción que sea fundamento de las demás.*

El segundo capítulo constituye un examen pormenorizado de todas las cuestiones de legitimación –activa y pasiva- respecto de las infracciones cometidas en línea contra los derechos de propiedad intelectual. El objetivo de este capítulo es doble, de una parte, pretende responder a la pregunta de quién puede interponer la demanda para solicitar la protección de estos derechos; de otra parte, intenta resolver la duda de contra quién presentar la demanda dada la concurrencia de pluralidad de sujetos implicados en la infracción.

En materia de propiedad intelectual, es posible distinguir hasta tres categorías diferentes de legitimados activos. En primer lugar, los titulares de los derechos que han sido objeto de explotación ilícita en Internet están activamente legitimados para solicitar su tutela judicial ante los órganos jurisdiccionales. Se trata de una legitimación ordinaria derivada de la titularidad de un derecho subjetivo, que adicionalmente, se reconoce de forma expresa en el art. 138.I de la LPI. Si bien en Internet siempre son dos los derechos de explotación infringidos: reproducción y puesta a disposición del público, los titulares que están legitimado para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI varían en función de la obra que haya sido ilícitamente explotada. De este modo, se distingue entre el régimen al que quedan sujetos los legitimados por ser titulares de los derechos de autor –como autor de la obra o como creador en régimen de coautoría- y el régimen que corresponde a los legitimados por ser titulares de derechos afines o conexos –artistas intérpretes o ejecutantes, productores, entidades de radiodifusión...-.

En segundo lugar, la legitimación activa *ope legis* se reconoce en virtud del art. 48.I de la LPI a favor del cesionario en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual; de este modo, nuestro ordenamiento jurídico atribuye a estos sujetos, mediante sustitución procesal, una posición legitimante que les permite ejercer en nombre propio derechos cuya titularidad no les corresponde. Cuando el cesionario lo es en exclusiva de los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público, podrá ejercer las acciones de la LPI para solicitar su tutela frente a las infracciones cometidas en Internet. En cambio, carecen de legitimación para ejercer las referidas acciones frente a los ilícitos en línea, quienes son cesionarios de derechos de explotación distintos sobre las obras infringidas en Internet –p. ej., el derecho de distribución o el derecho de comunicación pública que no comprenda el de puesta a disposición-, así como, quienes no son cesionarios en régimen de exclusividad de los derechos de reproducción y de puesta a disposición de público; en ambos supuestos, los referidos cesionarios pueden intervenir en el proceso para la tutela de los derechos de propiedad intelectual mediante la intervención adhesiva simple o, si lo estiman, demandar a los infractores conforme a la LCD por haber realizado actos de competencia desleal.

En tercer lugar, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual disponen de legitimación extraordinaria, reconocida por el art. 150 de la LPI, para actuar como demandantes en un proceso civil que tenga por objeto la protección de los derechos que se encargan de

gestionar. Si bien en estos casos no se trata de la defensa en juicio de los derechos de propiedad intelectual de gestión colectiva obligatoria *ex lege*, su legitimación activa extraordinaria debe extenderse a las acciones dirigidas a obtener la indemnización, el cese y/o la publicación de la sentencia frente a las infracciones cometidas a través de Internet a gran escala. Lo indicado se justifica en el hecho de que deviene necesario que los derechos de propiedad intelectual sean protegidos mediante una legitimación colectiva, dadas las particulares características de este tipo de infracciones –complejidad de los modelos de explotación ilícita, volumen de contenidos protegidos que se ofrecen, elevado número de titulares afectados...-. Lo indicado ha de entenderse sin perjuicio de que las entidades de gestión actúen en el marco de un proceso civil en defensa de intereses particulares de uno o varios de sus representados; en tales casos, estaremos ante un supuesto de representación voluntaria que la entidad de gestión deberá acreditar para poder convertirse en parte.

Mayor complejidad presenta el número sujetos que, dada su participación en las actividades ilícitas, merecen la consideración de legitimados pasivos conforme al art. 138 de la LPI. El presente trabajo de investigación sistematiza en tres categorías los diferentes agentes que pueden ser demandados por su vinculación con las infracciones cometidas en línea: infractores directos, infractores indirectos e intermediarios que mantienen una postura neutral. En primer lugar, los sujetos que intervienen en los ilícitos como infractores directos; de acuerdo con el art. 138.I de la LPI, serán todos aquellos que realicen,

por sí mismos, actos de reproducción o actos de puesta a disposición del público de contenidos protegidos. En el estado actual de desarrollo de la tecnología esto nos obliga a diferenciar tres tipos de agentes que son objeto de examen detallado en el trabajo de investigación: el proveedor de contenidos –con especial referencia a las diferencias existentes, en función de las características del sitio de Internet, entre el titular de la página-proveedor de contenidos y el alojador 2.0 como categoría de prestador intermediario-, el usuario –distinguiendo entre el que se limita a disfrutar de las obras y el que participa activamente como proveedor de contenidos-, y los enlazadores –diferenciando en función del tipo de página o buscador de enlaces, así como según el tipo de enlace: profundo o de superficie-. Los matices entre los distintos agentes son importantes, en cuanto repercuten en el régimen jurídico al que quedan sujetos.

En segundo lugar, los sujetos que intervienen en los ilícitos como infractores indirectos a la luz del nuevo art. 138.II de la LPI; este epígrafe se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera parte, pretende dotar a las tres conductas tipificadas en la referida disposición, de una interpretación adaptada a los ilícitos cometidos en Internet; por este motivo, se centra en conceptualizar las actividades que puedan considerarse inducción a sabiendas de la conducta infractora, cooperación con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla y tener interés económico directo en los resultados de la conducta infractora y capacidad de control sobre la misma. La segunda parte, expone, a

partir de las características de cada uno de los modelos de explotación ilícita, quienes son los sujetos que, sin realizar por sí mismos actos de reproducción y de puesta a disposición del público, sí que llevan a cabo actividades susceptibles de incluirse entre las tipificadas como infracciones indirectas –responsables del programa P2P, alojadores 2.0, enlazadores de superficie...-.

En tercer lugar, los sujetos que actúan como prestadores de servicios de intermediación y mantienen una postura neutra respecto de las infracciones cometidas en Internet. La legitimación pasiva de estos agentes que no son infractores está reconocida expresamente en el art. 138.IV de la LPI; esta norma permite que sea ejercida contra los intermediarios la acción de cese, solicitando a estos prestadores que suspendan el servicio a través del cual se infringen los derechos de propiedad intelectual. Será posible demandar a cualquiera de los prestadores intermediarios regulados en la LSSI, aunque estén exentos de responsabilidad por los ilícitos cometidos haciendo uso de su servicio; no obstante, habrá de examinarse la posibilidad de que sean demandados como infractores directos –esto sucederá con los enlazadores- o como infractores indirectos –algo que puede tener lugar con los alojadores 2.0-. Como se demuestra en el cuarto capítulo, son particularmente relevantes las acciones –y las medidas cautelares- dirigidas contra el proveedor de acceso a Internet y el prestador de servicios de alojamiento; esta importancia reside en la posición que ocupan en los modelos de explotación ilícita, que les permite controlar –o, al menos evitar- las actividades infractoras.

El tercer capítulo se centra en el estudio de un aspecto muy concreto del proceso civil: las diligencias preliminares dirigidas a obtener la identidad del legitimado pasivo –un mecanismo de tutela que deviene esencial en nuestro supuesto de hecho-. El objetivo del mismo es responder a la cuestión de cómo averiguar los datos necesarios para interponer la demanda frente al infractor que se oculta tras el anonimato que ofrece Internet. Si bien en materia de propiedad intelectual ya existían diligencias preliminares reguladas expresamente en la LEC, las mismas no podían utilizarse como base para averiguar la identidad de quien infringía derechos de propiedad intelectual en Internet. La situación cambia con la reforma operada por la Ley 21/2014; esta norma introduce en el art. 256 de la LEC dos diligencias preliminares dirigidas a obtener los datos necesarios del prestador de servicios o del usuario cuando existan indicios razonables de que están realizando actos de puesta a disposición, o actos de difusión, de contenidos protegidos por la propiedad intelectual.

Ambas diligencias quedan sujetas a una serie de requisitos no exentos de controversia, puesto que no solo carecen de claridad en algunos aspectos, sino que, según el modo en que se interpreten, pueden restringir considerablemente su aplicación –y, en consecuencia, su utilidad-. A esto debe añadirse que, en el plano real, no siempre es sencillo obtener la información previa a partir de la cual solicitar a los tribunales la diligencia dirigida a averiguar la identidad del infractor – p. ej., conocer el prestador de servicios que será sujeto pasivo de la diligencia y nos proporcionará los datos del prestador infractor, o

averiguar la dirección IP y que esta, efectivamente, nos dirija al usuario que cometió las infracciones-. En nuestro trabajo de investigación se propone una interpretación de estas diligencias preliminares que, respetando lo establecido en la propia norma, evite vaciarlas completamente de contenido y haga posible su aplicación sin excesivas trabas jurídicas que se añadan a las dificultades que, por sí misma, presenta la diligencia en el plano real.

El cuarto capítulo se dedica al estudio de todas las cuestiones relativas a las diferentes modalidades de tutela para proteger los derechos de propiedad intelectual frente a los ilícitos cometidos en Internet. El objetivo de este capítulo es responder a la pregunta de qué puede solicitarse y obtenerse como condena frente a los responsables – directos e indirectos- de la infracción, así como frente a los prestadores de servicios de intermediación; esto es, el objeto mediato o prestación que el demandante puede exigir al demandado. Para dar respuesta a esta cuestión son estudiadas todas las modalidades de tutela en relación con las infracciones en línea de los derechos de propiedad intelectual; de este modo, se examina la tutela de condena al cese de la actividad ilícita, la tutela de condena a la indemnización de daños y perjuicios, la tutela de condena a la publicación de la sentencia, la tutela ejecutiva y la relevancia de la tutela cautelar para garantizar la efectividad de la sentencia. En todo momento, se plantea cuál constituye, en nuestra opinión, la mejor estrategia procesal a efectos de obtener una tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad

intelectual –qué pedir, contra quién pedirlo y con qué orden de preferencia-.

Sin perjuicio del ejercicio de otras acciones, en el presente trabajo de investigación se examinan las tres modalidades de tutela de condena que pueden obtenerse mediante el proceso civil de declaración –que, si bien constituyen pretensiones distintas, generalmente se solicitan de manera acumulada-. En primer lugar, conforme al art. 139 de la LPI es posible obtener la tutela de condena al cese de las actividades ilícitas, frente al infractor directo y frente al infractor indirecto. Este precepto no ha sido modificado por la Ley 21/2014, por este motivo, en nuestro trabajo se intenta ofrecer una interpretación del mismo que permita aplicarlo a los ilícitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de Internet. Esta interpretación que posibilite la extensión de la referida norma a nuestro supuesto de hecho, se realiza en relación con las pretensiones de suspensión de la actividad infractora, de prohibición de reanudar los ilícitos, de inutilización de los instrumentos destinados a la reproducción y de remoción de los aparatos utilizados para la comunicación pública. Asimismo, se expone el modo en que debe hacerse efectivo el cese frente a los intermediarios a la luz de la reciente jurisprudencia del TJUE.

En segundo lugar, de acuerdo con el art. 140 de la LPI, es posible obtener la tutela de condena a indemnizar los daños y perjuicios causados; esta norma debe ponerse en relación con el art. 138.II, pues al reconocer que los infractores indirectos tendrán la consideración de responsables de la infracción, permite afirmar que, entre estos y los

infractores directos, se establece una responsabilidad solidaria respecto de la cuantía total a indemnizar. Ahora bien, puesto que los diferentes sujetos implicados en el modelo de explotación ilícita lo están por haber realizado diferentes actuaciones, en ningún momento se establecerá entre estos una situación de litisconsorcio pasivo necesario, ya que, cada una de sus actividades, por sí misma, tienen entidad suficiente para ser considerada infracción, y la pretensión frente a cada uno tendrá su propio objeto mediato. A lo indicado debe añadirse que la cuantía que se reclame incluirá el daño emergente y el lucro cesante; a efectos de su fijación, la LPI permite recurrir al criterio basado en las consecuencias económicas negativas que la infracción ha causado al titular de derechos, o, indistintamente, al criterio basado en las regalías o los cánones que hubiera percibido el titular de derechos a cambio de consentir los actos de explotación.

En tercer lugar, en el marco del proceso de declaración también puede solicitarse la condena a la publicación de la sentencia, esto es así en cuanto lo reconoce expresamente el art. 138.I *in fine* de la LPI. Se trata de una acción de carácter accesorio puesto que únicamente será estimada si se reconoce la existencia de infracción. Asimismo, será necesario que el demandante fundamente la tutela solicitada sobre la base de un interés jurídico diferente al que queda cubierto por la acción de cese y/o la acción de indemnización; esto puede justificarse en la finalidad informativa y preventiva que presenta la difusión de una sentencia de condena por actividades ilícitas. En relación con las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual cometidas en

Internet, es interesante recurrir a las páginas web o programas de intercambio infractores para que se de publicidad, a través de estos medios, a la sentencia de condena.

Para el caso de que no se cumpla voluntariamente la condena impuesta en el proceso de declaración, este trabajo de investigación concreta el modo en que debe articularse la tutela ejecutiva. Ahora bien, dadas sus especialidades en relación con otras tutelas ejecutivas, el estudio se centra exclusivamente en la ejecución de las diferentes conductas, de hacer y de no hacer, que pueden imponerse en la sentencia de condena al cese de las actividades ilícitas. Nuestro estudio explica los diferentes instrumentos ejecutivos que prevé nuestro ordenamiento jurídico, para ello atiende a dos aspectos: el tipo de obligación que impone la sentencia de condena y las características del sujeto demandado que ha de cumplir con el cese. Es particularmente relevante la distinción entre, de una parte, los instrumentos ejecutivos ante el incumplimiento de la condena al cese por parte de los infractores directos e indirectos; y, de otra parte, los instrumentos ejecutivos frente al incumplimiento de la condena al cese por parte de los prestadores de servicios de intermediación. En cualquier caso, todos los supuestos vinculados al cese de las actividades ilícitas constituyen obligaciones de carácter no personalísimo, por lo que cabe encomendar su ejecución a un tercero.

Pone punto y final al cuarto capítulo la tutela cautelar regulada en el art. 141 de la LPI, aunque sujeta, adicionalmente, a las disposiciones generales de la LEC. La protección cautelar puede obtenerse para cualquiera de las tutelas de condena que son estudiadas en nuestro

trabajo, sin embargo, es particularmente relevante en relación con el cese de las actividades ilícitas. Las medidas cautelares de cese responden a una doble finalidad, en cuanto garantizan la efectividad de la tutela judicial que se otorgue mediante sentencia estimatoria y, al mismo tiempo, anticipan órdenes y prohibiciones de naturaleza cautelar cuyo contenido sea similar a lo pretendido en el proceso. Igual que sucedía con la tutela de condena al cese, estas medidas cautelares también exigen que las previsiones de la LPI sean interpretadas de modo que permitan su aplicación a las infracciones cometidas en línea. Esto permite solicitar la tutela cautelar frente al titular de la página web infractora, los responsables del programa P2P, el usuario que pone a disposición del público contenidos y el intermediario que ofrece los servicios utilizados para infringir la propiedad intelectual. El procedimiento para la adopción de estas medidas se rige por lo establecido en la LEC; en este sentido, se defiende la importancia de recurrir a las excepciones que permiten solicitar la medida antes de interponer la demanda –a efectos de preparar mejor su redacción, en una materia tan compleja-, así como solicitar que sean adoptadas sin respetar la audiencia previa del demandado –para mantener el factor sorpresa y evitar el riesgo de ponerlo en su conocimiento-.

La conclusión general alcanzada tras la realización de este trabajo de investigación es que, en los últimos años, debido a la actividad del legislador español y del TJUE, se ha ido configurando un nuevo marco jurídico que mejora la tutela de los derechos de propiedad intelectual frente a las infracciones cometidas en Internet. Esto ha permitido que,

progresivamente, se fueran cubriendo tanto las tradicionales deficiencias del sistema, como la falta de seguridad jurídica sobre algunos aspectos. En relación con estas mejoras, una serie de conclusiones son expuestas como cierre a nuestra investigación; asimismo, también son expuestas otras cuestiones que, a nuestro entender, continúan precisando la introducción de modificaciones. Sin embargo, obtener la tutela judicial efectiva frente a estos ilícitos sigue presentándose en la actualidad como un reto; este reto exige conocer las características de los diferentes modelos de explotación y utilizar correctamente los instrumentos procesales que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.



“Una nueva verdad científica no suele imponerse convenciendo a sus oponentes, sino más bien porque sus oponentes desaparecen paulatinamente y son sustituidos por una nueva generación familiarizada desde el principio con la nueva verdad”

(MAX K. E. L. PLANCK, 1858-1947<sup>2</sup>)

## INTRODUCCIÓN

Bajo el título “Propiedad Intelectual en Internet. Los retos de su tutela judicial”, el trabajo de investigación que se presenta tiene por objeto el estudio de la protección ofrecida por nuestros órganos jurisdiccionales a los titulares de derechos de propiedad intelectual; con este propósito, el examen se centra en las infracciones cometidas en un medio con notables peculiaridades como es Internet. Para facilitar la comprensión del problema que es objeto de análisis, la Introducción se divide en tres partes, la primera parte se dedica a la exposición de la realidad jurídica y del contexto en el que se inserta la investigación, en la segunda parte se describen los tres modelos de explotación ilícita de la propiedad intelectual en Internet, por último, en la tercera parte se explica el objetivo de este estudio y la estructura del trabajo de investigación.

---

<sup>2</sup> En agradecimiento a la Sociedad Max Planck, en cuyo Instituto de Derecho Procesal se han completado, durante los años 2015 y 2016, un total de siete meses de estancias investigación para la elaboración de este trabajo. Los tres primeros meses fueron financiados en virtud de la *scholarship* concedida por el propio *Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law*, los cuatro últimos, gracias a la ayuda UV-Atracció de Talent para estancias pre-doctorales.

## **I.- REALIDAD JURÍDICA Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.**

En el año 2003, mientras mi profesora de Literatura nos explicaba el tópico literario *Carpe Diem*, recordó que había escuchado en la radio una canción con el mismo título; tras ello, sugirió que, si alguien la tenía, podía traerla el día siguiente y la escucharíamos todos. Esa tarde, cuando llegué a casa, encendí mi ordenador, puse en funcionamiento un programa de intercambio de archivos –posiblemente, por las fechas, *KaZaA* o *Ares*- y, en cuestión de minutos, tenía una copia de la canción, la grabé en un CD y mis compañeros pudieron escucharla en clase.

Por aquel entonces yo tenía solo 14 años, pero ya era una aficionada a la música que, navegando en Internet, había descubierto unos mecanismos que permitían obtener canciones de forma gratuita, en poco tiempo y sin salir de casa. Desconozco cuándo empecé a utilizarlos; sin embargo, estoy segura de que aquella no era la primera obra que descargaba –debo confesar que tampoco fue la última-. Sirva la anécdota narrada a modo de prólogo, como preámbulo para hacer patente la magnitud de la *realidad* o problema jurídico que nos ocupa a partir de tres aspectos.

En primer lugar, la facilidad con que es posible cometer infracciones en línea contra estos derechos –pues toda la información sobre los diferentes modelos de descarga puede obtenerse en la Red, sin que sean necesarios especiales conocimientos técnicos para conseguir su funcionamiento-.

En segundo lugar, el alcance de unos ilícitos caracterizados por su realización a gran escala en un espacio carente de fronteras –de modo que, para obtener cualquier obra, es suficiente disponer de un dispositivo electrónico con conexión a Internet durante un breve periodo de tiempo-.

Y, en tercer lugar, los años que persiste en España el problema de la explotación en línea no autorizada –sin que nuestro sistema jurídico haya adoptado soluciones eficaces que pongan fin no solo a las infracciones, sino, también, a las actividades económicas que giran en torno a ellas-.

Asimismo, en relación con las palabras iniciales del científico MAX K. E. L. PLANCK, sirva la relatada experiencia de la autora para justificar un trabajo de investigación presentado por quien pertenece a una generación familiarizada, desde el principio, con la nueva *realidad*.

En el marco de la sociedad de la información, Internet se ha convertido en una herramienta esencial que permite el desarrollo y la mejora de muchos ámbitos de nuestra economía; la explotación de los derechos de propiedad intelectual debe incluirse entre estos ámbitos. En este sentido, las características de Internet son idóneas para la difusión de bienes inmateriales, pues no solo la puesta a disposición del público de cualquier obra digitalizada carece de fronteras, sino que, además, la reproducción de la misma puede realizarse desde cualquier dispositivo electrónico conectado a la Red.

Sin embargo, la industria vinculada a la explotación de estos derechos se ha visto superada por el desarrollo –hasta la fecha imparable- de tecnologías inocuas que han sido utilizadas para la infracción en línea de estos derechos. En consecuencia, han proliferado, y se mantienen en nuestros días, modelos de explotación de la propiedad intelectual basados en la realización de actos de reproducción y actos de puesta a disposición del público que, en cuanto no han sido autorizados por el titular de derechos –y no cabe su inclusión dentro de los límites admitidos por la LPI-, merecen la calificación de ilícitos.

Los actos ilícitos referidos en el párrafo anterior, constituyen la comúnmente denominada “piratería” en Internet, un fenómeno cultural notablemente arraigado en España que se beneficia del *presunto* anonimato que proporciona la Red. De este modo, las ventajas que ofrece la sociedad de la información no solo son utilizadas para explotar los derechos de propiedad intelectual sin pagar remuneración alguna a sus titulares, sino que, además, en la mayoría de ocasiones, sirven para crear alrededor de los actos ilícitos toda una infraestructura económica en la que distintos sujetos se aprovechan – directa o indirectamente- de este modelo de negocio. A lo indicado, debe añadirse que las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet se caracterizan por su desarrollo continuado, prolongándose en el tiempo y provocando unos daños cuyo crecimiento es exponencial. Por tanto, deviene necesario disponer de mecanismos de tutela que permitan actuar con rapidez para detener los ilícitos cometidos contra los derechos de propiedad

intelectual, así como obtener el resarcimiento de los perjuicios – económicos y, en su caso, morales- sufridos por su titular.

## **II.- LOS TRES MODELOS DE EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET.**

En el estado actual de desarrollo de la tecnología, la infracción de los derechos de propiedad intelectual en Internet se articula mediante tres *modelos de explotación ilícita*: la descarga continua, la descarga directa y el intercambio entre pares. Como se desarrolla con detalle a lo largo del presente trabajo, en cada uno de los diferentes modelos de explotación participan distintos agentes, quienes, en la medida en que ejecutan sus actividades sin contar con la preceptiva autorización del titular de derechos, llevan a cabo conductas susceptibles de ser consideradas infracciones –directas o indirectas-, de la propiedad intelectual. La actuación de todos estos sujetos gira en torno a la vulneración de dos derechos de carácter exclusivo: el derecho a la reproducción de la obra –art. 18 de la LPI- y el derecho a la comunicación pública de la obra en su modalidad de puesta a disposición del público –art. 20.2.i) de la LPI-.

Antes de explicar sucintamente en qué consiste cada uno de los tres modelos de explotación ilícita, conviene indicar que no todas las obras protegidas por la propiedad intelectual pueden ser infringidas a través de Internet. Lo anterior viene determinado por el hecho de que, para poner una obra a disposición del público en la Red es necesario que la

misma se ofrezca en formato digital –p. ej., la compra de una canción por Internet, generando un archivo que es almacenado en el dispositivo electrónico del cliente- o bien, que por su propia naturaleza la obra sea susceptible de digitalizarse –p. ej., escanear un libro en papel y obtener una copia del mismo en formato pdf-. En consecuencia, aquellas obras que no puedan presentarse en formato digital, tampoco podrán ser explotadas en la Red.

Al hablar de “piratería” en Internet, las dos obras en las que se piensa en primer lugar como protagonistas de los actos de explotación ilícitos son las musicales y las audiovisuales; no obstante, si bien relegadas a un papel secundario, existen otras creaciones protegidas por la propiedad intelectual que pueden ser y son objeto de infracción en Internet. En este sentido, junto a las canciones, álbumes, películas, series... son puestas a disposición del público en la Red obras como libros, programas de ordenador o videojuegos; y otros contenidos de titularidad exclusiva como escritos y fotografías. La vasta diversidad de creaciones que son explotadas en Internet sin contar con la autorización del titular de derechos sobre las mismas, pone de manifiesto la trascendencia del problema que nos ocupa.

Centrando nuestra exposición en los tres modelos de explotación ilícita, el primero de ellos es el modelo de *descarga continua* –también conocida por su término en inglés *streaming*-. Esta descarga continua se produce cuando los usuarios pueden disfrutar en línea de las obras, desde el mismo sitio de Internet en el que han sido difundidas y sin necesidad de guardar en sus dispositivos de manera permanente un

archivo con el material ilícito –esto sucede, p.ej., cuando vemos una película través de una página web-. La principal característica de este modelo utilizado para explotar contenidos protegidos en Internet reside en que la descarga se produce de manera simultánea al disfrute de la obra, de modo que el material descargado se almacena temporalmente en el *búfer de datos* del dispositivo y el usuario solo podrá utilizar la obra descargada en una ocasión –en otras palabras, la descarga continua no le permite realizar futuras copias de los contenidos protegidos-.

En estos casos intervienen dos sujetos: el proveedor de contenidos y el usuario. La función del proveedor de contenidos es doble, de una parte, sube la obra en formato digital a un servidor de Internet y la almacena en este lugar del ciberespacio; esto supone la realización de un acto de reproducción de contenidos protegidos; de otra parte, ofrece acceso a la obra al resto de internautas, comunicándola de manera pública en la Red de difusión por excelencia, esto implica la materialización de un acto de puesta a disposición del público. Por su parte, el usuario de Internet se limita a disfrutar de la obra; no obstante, la tecnología existente le obliga a fijarla con carácter provisional, realizando una copia de la misma que se eliminará cuando cierre el navegador o cuando apague su dispositivo; en consecuencia, este sujeto también lleva a cabo un acto de reproducción de contenidos protegidos.

La *descarga directa* constituye el segundo modelo de explotación ilícita, se trata de una descarga de contenidos que se articula mediante

el propio navegador de Internet, sin necesidad de utilizar ningún programa adicional, es decir, no exige que el usuario instale en su dispositivo otro *software* distinto al navegador web –esto se produce, p. ej., cuando entramos en una página web y bajamos de Internet un libro en formato de documento portátil: la extensión conocida como pdf-. La principal característica de este modelo es que el disfrute de la obra requiere haber obtenido, previamente, una copia de la misma, esto es, un archivo en formato digital que contiene la obra que permite disfrutar sin límites de los contenidos descargados –respetando el ejemplo, podremos leer el libro sin necesidad de conexión a Internet siempre que queramos- e, incluso, realizar nuevas copias digitales –p. ej., copiar en un lápiz de memoria nuestro libro en formato pdf- o extraerlas y disfrutar de las mismas en formato analógico –p. ej., imprimir el libro para su lectura en papel-.

Al igual que en el primer modelo de explotación ilícita, para que la descarga directa sea posible, el proveedor de contenidos debe subir la obra a un servidor de Internet y debe permitir que el resto de internautas puedan acceder a la misma –de este modo, la reproduce y la pone a disposición del público, realizando dos actos de explotación de contenidos protegidos-. Por lo que respecta al usuario que pretende disfrutar de la obra utilizando este modelo de descarga, es requisito indispensable que baje la obra íntegramente del servidor, actividad con la que genera una copia de la misma que queda fijada de forma permanente en su dispositivo electrónico –lo que constituye un acto de reproducción de la obra-; adicionalmente, las características de esta

copia le permiten realizar nuevos actos de explotación: reproducir la obra –otras copias, en formato digital y/o analógico- comunicarla públicamente –puesta a disposición en Internet, proyección pública...- e, incluso, distribuir ejemplares de la misma en soporte tangible – siempre que sea susceptibles de transformación a formato analógico-.

Mayor complejidad presenta el tercer modelo de explotación ilícita: *el intercambio de archivos mediante redes de pares* –denominado en ocasiones por sus siglas en inglés P2P, *peer to peer*-. El funcionamiento actual de este sistema de descarga depende de tres elementos esenciales: el programa P2P, los usuarios y los enlaces; de modo que su complejidad se justifica por el número de sujetos implicados, directa o indirectamente, en la comisión de la infracción – aspecto que incide en el régimen de responsabilidad de todos los que participan en estas redes de pares-.

Los intercambios en redes de pares se articulan previa instalación en el dispositivo del usuario de un programa de ordenador: el *software* P2P; desde la aparición del primero de estos programas en el año 1999 –el famoso *Napster*-, han ido surgiendo otros programas de intercambio al mismo tiempo que eran objeto de constante evolución –a título de ejemplo, *eMule*, *Ares*, *KaZaA*, *BitTorrent*, *LimeWire* o *Shareaza*-. Este incesante desarrollo del *software* P2P ha determinado que, de las originarias “redes centralizadas”, se pasara a las “redes descentralizadas”, siendo estas las que persisten en la actualidad.

Sin entrar en detalles técnicos sobre su funcionamiento, lo relevante a efectos de nuestra exposición es que estos programas permiten no solo

que sean los usuarios quienes ofrecen las obras a sus semejantes –de ahí la expresión *intercambio entre pares*-, sino, además, que la obra sea absorbida –de forma progresiva y fraccionada- a partir de todos aquellos usuarios que la tienen a disposición del público en el momento en que se realiza la descarga. De este modo, en el intercambio entre pares cada uno de los usuarios puede desarrollar, incluso simultáneamente, dos funciones: como *cliente* que envía la petición de la obra al resto de usuarios del sistema y como *servidor* que responde ofreciendo el contenido protegido a los demás pares.

El *software* P2P permite que el usuario desarrolle su función de servidor a través de una carpeta, instalada en el disco duro de su dispositivo electrónico, que se caracteriza por estar abierta al resto de pares que utilizan el mismo programa de intercambio; en esta carpeta, se guardan los archivos cuando son descargados y, desde la misma, se ofrecen los contenidos digitales a los otros usuarios. En consecuencia, mientras no se eliminen las obras de la carpeta, el usuario estará actuando como un proveedor de contenidos, es decir, estará realizando actos de puesta a disposición del público. Asimismo, la incorporación de la obra en origen al modelo de intercambio entre pares –esto es, cuando se introduce por primera vez-, y su descarga mediante el programa P2P –obteniendo una copia digital de la misma-, implica, en ambos casos, la realización de un acto de reproducción de contenidos protegidos.

Ahora bien, únicamente será posible conseguir que este sistema funcione si el usuario sabe dónde está ubicado el archivo, en otras

palabras, desde las carpetas de qué pares puede embeber los contenidos hasta completar una copia de la obra en su propia carpeta. Para la localización exacta de la obra deviene necesaria la provisión de *enlaces*, en la actualidad, la mayoría de programas P2P recurren a los denominados *enlaces magnéticos*, se trata de hipervínculos que concentran toda la información precisa para descargar el archivo, de modo que, para activar la descarga, el usuario debe tener abierto en su dispositivo el *software* de intercambio y hacer clic en el enlace. Sin que requiera el programa ninguna actividad adicional, esto pone en funcionamiento automáticamente todo el mecanismo y, la mayor o menor rapidez con la que complete la descarga de la obra, dependerá de su conexión a Internet y del número de usuarios que la están compartiendo en la red de pares en ese momento. Lo anterior implica que, en el modelo de intercambio entre pares, entren en juego unos sujetos adicionales: los enlazadores, quienes, en la medida en que sus enlaces reúnan los requisitos exigidos por la jurisprudencia del TJUE, se considerará que realizan un acto de puesta a disposición del público de la obra.

Por último, si bien este trabajo se centra en los tres modelos de explotación que han sido descritos, conviene indicar que existe una cuarta forma de explotar los derechos de propiedad intelectual en línea; se trata de la difusión en una página web de contenidos protegidos pertenecientes a terceros. Esta forma de explotación consiste en la puesta a disposición del público de obras ajenas, integrándolas como parte de un sitio de Internet, p. ej., la utilización

de un escrito o de una fotografía –siempre que su uso sin previa autorización del titular no pueda incluirse dentro de los límites de la LPI-. Lo relevante a efectos del presente trabajo, es que, también en estos supuestos el sujeto que haya actuado como proveedor de contenidos ha reproducido la obra –para subirla al servidor- y la ha puesto a disposición del público –comunicándola públicamente desde una página web-, por lo que recibe la consideración de infractor de los derechos de propiedad intelectual.

### **III.- OBJETIVO DEL ESTUDIO Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN**

El objetivo del presente estudio es examinar la tutela judicial de la propiedad intelectual cuando estos derechos son infringidos a través de Internet; para ello, nuestro análisis se realiza desde el prisma del derecho procesal civil, pero toma como punto de partida la realidad jurídica y los tres modelos de explotación que han sido expuestos en los apartados precedentes. Con el propósito de estudiar los mecanismos de tutela que nuestro ordenamiento jurídico ofrece a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en línea, este trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos y culmina con la exposición de las conclusiones.

El primer capítulo se destina al estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia judicial, con el propósito de saber cuándo son competentes los tribunales españoles y cuál es el órgano jurisdiccional civil concreto que debe conocer la infracción cometida. Esto se

consigue examinando cuatro aspectos: la competencia judicial internacional, la delimitación de competencias entre la Administración Pública y los tribunales, el alcance de la competencia genérica de los tribunales del orden jurisdiccional penal respecto de los delitos contra la propiedad intelectual y la competencia objetiva, funcional y territorial para conocer de las infracciones cometidas en línea.

El segundo capítulo se centra en el examen de la legitimación en sus dos vertientes. De una parte, la legitimación activa, es decir, quiénes pueden solicitar la tutela de los derechos de propiedad intelectual infringidos: titulares de derechos, cesionarios en exclusiva y entidades de gestión. De otra parte, a partir del art. 138 de la LPI se examina con detalle la legitimación pasiva, la exposición se realiza diferenciando las tres categorías de posibles demandados: los infractores directos, los infractores indirectos y los intermediarios.

El tercer capítulo lo protagonizan las diligencias preliminares, un mecanismo de tutela que deviene esencial en Internet, donde el *presunto* anonimato incentiva la comisión de ilícitos. Introducidas en virtud de la reforma operada por la Ley 21/2014, en este trabajo se analiza cómo, en algunas ocasiones, este anonimato puede desvirtuarse en materia de propiedad intelectual gracias a la posibilidad de averiguar la identidad de dos de los principales infractores: el prestador de servicios y el usuario que ponen a disposición del público contenidos protegidos.

El cuarto capítulo se dedica al estudio de las modalidades de tutela, que pueden solicitarse y obtenerse, para la protección de la propiedad

intelectual frente a los ilícitos cometidos en Internet. Como parte de la tutela declarativa, se examina la tutela de condena al cese de las actividades ilícitas, a la indemnización de los daños y perjuicios causados y a la publicación de la sentencia. Para el caso de que no se cumpla voluntariamente el cese, también se analiza la tutela ejecutiva de las diferentes conductas, de hacer y de no hacer, que pueden imponerse en la sentencia de condena. Este capítulo se cierra con la tutela cautelar, una protección que se ha convertido en esencial para detener infracciones caracterizadas por su desarrollo continuado en el tiempo.

## METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración de la tesis doctoral que se presenta ha sido la propia de todo trabajo de investigación jurídico<sup>3</sup>. El *problema que se pretende resolver* mediante esta tesis es si, en el estado actual, nuestro ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de tutela suficientes y adecuados para proteger los derechos de propiedad intelectual ante las infracciones de los mismos en Internet. La *hipótesis de nuestro trabajo* es que el derecho nacional, junto al Derecho de la Unión Europea, han configurado, en los últimos años, un sistema que permite obtener la protección de los derechos de propiedad intelectual ante los tribunales españoles; ahora bien, la eficiencia de esta protección se plantea como un reto, cuya consecución solo será posible si se utilizan, de forma correcta, los instrumentos procesales que prevé nuestro ordenamiento jurídico.

Para dar respuesta al problema planteado, se ha desarrollado una *investigación jurídica* destinada a analizar el proceso civil seguido ante los tribunales españoles para resolver los conflictos derivados del uso no autorizado de contenidos protegidos. De este modo, a lo largo de los cuatro Capítulos, se van resolviendo diversas cuestiones procesales fundamentales: ante qué órgano jurisdiccional es posible

---

<sup>3</sup> El trabajo de investigación que se presenta ha sido realizado siguiendo las indicaciones de dos obras sobre metodología e investigación jurídica: VAN DROOGHENBROECK, J. F., BALOT, F. y WILLEMS, G., *Leçons de méthodologie juridique*, ed. Larcier, Bruxelles, 2009; ESCUDERO ALDAY, R. y GARCÍA AÑÓN, J., *Cómo se hace un trabajo de investigación en Derecho*, ed. Catarata, Madrid, 2013. Asimismo, el presente Capítulo – dedicado a la exposición de la metodología utilizada – ha sido redactado tomando como punto de partida las referidas obras.

solicitar la tutela de estas situaciones; quién está legitimado para interponer la demanda y contra quién deberá dirigirse la misma; cómo averiguar la identidad del eventual demandado, y qué podrá solicitarse de los tribunales para lograr la efectividad de estos derechos. A partir de estas cuestiones, se van ofreciendo respuestas a los diferentes interrogantes que surgen alrededor de nuestra hipótesis.

La investigación se centra en torno a un *problema de razonamiento jurídico*, en cuanto la norma existe –y constituye el punto de partida del trabajo–, sin embargo, es necesario interpretarla de modo que quepa su aplicación íntegra a todos los aspectos de la realidad jurídica que nos ocupa: la infracción de los derechos de propiedad intelectual en Internet<sup>4</sup>.

Con el propósito de completar este estudio, y de resolver las cuestiones indicadas, han sido dos los *métodos de investigación* empleados: el jurídico-descriptivo y el jurídico-propositivo. El primer método se utiliza para la exposición de las características de la protección de los derechos de propiedad intelectual a la luz de la regulación vigente y de las instituciones jurídicas propias del derecho procesal civil: la competencia de los tribunales, la legitimación activa y pasiva, las diligencias preliminares y las modalidades de tutela que pueden solicitarse. El segundo se utiliza para proponer soluciones que resuelvan problemas interpretativos –respecto de aquellos aspectos que, si bien han sido regulados por el legislador, carecen de la

---

<sup>4</sup> ESCUDERO ALDAY, R. y GARCÍA AÑÓN, J., *Cómo se hace un trabajo de investigación en Derecho*, *op. cit.*, págs. 38 a 40.

suficiente claridad-; e incluso, aunque en menor medida, para ofrecer propuestas de futura reforma –frente a las lagunas legales que siguen existiendo en la materia y que, en algunos casos, pueden afectar directamente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva-. Ambos métodos son utilizados de manera transversal durante los cuatro Capítulos que componen la tesis.

Finalmente, como se observará durante su lectura, si bien la tesis que se presenta pertenece al área del Derecho Procesal, no se ha podido prescindir del estudio de la realidad jurídica sobre la que se construye, ni del estudio del derecho material que regula tanto la propiedad intelectual como la sociedad de la información. Lo indicado supone que, únicamente la interrelación entre estos tres ámbitos –con preponderancia, en última instancia, de la perspectiva procesal-, ha hecho posible el completo desarrollo de nuestra investigación jurídica.

## **I.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN ELEGIDO.**

La elección del tema constituye la primera decisión importante en toda investigación, como expone ORTELLS RAMOS “podemos distinguir dos clases de condicionamientos que influyen en la elección del tema a investigar: unos de tipo objetivo, relacionados con la materia a investigar, otros subjetivos, que dependen de la propia persona del investigador”<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> ORTELLS RAMOS, M., *Método, fuentes y programa de Derecho Procesal*, Memoria de Cátedra, 1984, págs. 41 y 42.

Objetivamente, fueron tres los motivos principales que condujeron a elegir la tutela de la propiedad intelectual en Internet como tema de tesis. En primer lugar, la necesidad de que el tema fuera objeto de un estudio íntegro tras la reforma de la LPI introducida por la Ley 21/2014 –modificación que incorpora a nuestro ordenamiento aspectos relevantes como la responsabilidad de los infractores indirectos o las diligencias dirigidas a averiguar la identidad del infractor-. En segundo lugar, la incidencia práctica de las cuestiones que se examinan, así como la actualidad de las mismas –muestra de ello es la jurisprudencia de los últimos años del TJUE, ofreciendo una nueva interpretación a los problemas que plantea la materia, dado el desarrollo tecnológico experimentado-. Y, en tercer lugar, la necesidad de aportar claridad al derecho y facilitar su aplicación en dos ámbitos complejos como son la propiedad intelectual e Internet –por ello, la tesis busca sistematizar conceptos que ayuden a esclarecer la dificultad y diversidad que presenta la materia; así como adaptar una regulación inicialmente prevista para el ámbito analógico a los nuevos retos que plantea el ámbito digital-.

Subjetivamente, dos motivos han condicionado la elección del tema. De una parte, la formación de la doctoranda en Derecho de la Unión Europea –puesto que, como se observará, deviene esencial una correcta integración de este ordenamiento jurídico supranacional en el Derecho de producción interna, para comprender la configuración de la tutela que ofrecen nuestros tribunales-. Y, de otra parte, la experiencia práctica de la doctoranda en los modelos de explotación

ilícita que coexisten en la actualidad –no en vano, pertenece a una generación que ha crecido concibiendo Internet como el medio habitual para acceder a contenidos protegidos, sea de manera lícita o infringiendo los derechos de propiedad intelectual-.

## **II.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LA TESIS.**

Las fuentes empleadas a efectos de obtener la información necesaria para la redacción de esta tesis doctoral se clasifican en cuatro grupos: fuentes normativas, jurisprudencia, doctrina científica y materiales informativos sobre la realidad actual del problema. Si bien es cierto que todos los trabajos de investigación jurídica utilizan, habitualmente, las mismas fuentes<sup>6</sup>, entendemos oportuno hacer referencia expresa a las mismas, como parte de la metodología de la tesis presentada, a efectos de destacar las particularidades y los problemas de las fuentes de información utilizadas.

La forma de organizar el trabajo sobre esas fuentes ha seguido, en todo momento, la misma lógica. Primero, su clasificación en tres grandes grupos: fuentes sobre la realidad del problema jurídico estudiado – Internet y su funcionamiento-, fuentes sobre derecho material – cuestiones de propiedad intelectual- y fuentes sobre derecho procesal –aspectos de competencia, legitimación, preparación del proceso y modalidades de tutela-. Segundo, su examen progresivo, mediante una

---

<sup>6</sup> ESCUDERO ALDAY, R. y GARCÍA AÑÓN, J., *Cómo se hace un trabajo de investigación en Derecho*, op. cit., pág. 106.

lectura “de lo más general a lo más particular”, pasando de una visión panorámica de cada punto estudiado a una más específica y detallada. Asimismo, conviene indicar que, si bien en los tres últimos años se han introducido relevantes modificaciones en la materia objeto de estudio, ello no exime del análisis de textos previos a estas reformas que puedan influir en la comprensión e interpretación de la regulación actual.

Centraremos nuestra exposición en las fuentes concretas utilizadas. En primer lugar, respecto de las fuentes normativas, son esenciales tres leyes: la LEC, la LPI y la LSSI; el estudio conjunto y sistematizado de los tres textos normativos ha permitido comprender el funcionamiento de la tutela de los derechos de propiedad intelectual frente a las infracciones cometidas en Internet. Sin embargo, no puede olvidarse que ha sido la transposición de Directivas de la Unión Europea a nuestro ordenamiento jurídico la que ha justificado la mayoría de las recientes novedades introducidas en la materia que es objeto de estudio; por este motivo el examen de las Leyes nacionales ha de hacerse, en todo momento, no solo atendiendo al Derecho de la Unión, sino, especialmente, a la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia – que, como se observará, adquiere un papel protagonista a lo largo de toda la investigación realizada-.

En segundo lugar, además del estudio detallado de la jurisprudencia de Luxemburgo, ha sido necesario y relevante el estudio de la jurisprudencia española sobre la tutela de los derechos de propiedad intelectual, puesto que proporciona información sobre la aplicación

práctica de las normas. En este sentido, debe recordarse que los derechos de propiedad intelectual, según las características de su infracción, pueden ser protegidos desde tres ámbitos distintos: por los órganos jurisdiccionales penales, por los del orden civil y por la jurisdicción contencioso-administrativa tras la previa actuación de la Administración; lo anterior supone que, aunque nuestro estudio se centra en la tutela civil, la jurisprudencia utilizada para la comprensión del conflicto jurídico procede de resoluciones dictadas en cualquiera de estos tres órdenes.

Además de las dificultades de obtener la jurisprudencia menor a través de las bases de datos tradicionales, otro problema relevante en relación con el estudio de la jurisprudencia nacional ha sido que, en cuanto partimos de una regulación reciente para algunas cuestiones, la mayoría de sentencias disponibles en la actualidad sobre el problema jurídico aplican la norma conforme a su redacción previa y sin tener en cuenta las interpretaciones del TJUE introducidas a partir de 2014.

En tercer lugar, la doctrina científica especializada que se ha consultado a efectos de realizar esta tesis doctoral no se limita a las publicaciones jurídicas, sino que se extiende, en algunas materias técnicas, a trabajos sobre el funcionamiento de Internet y otros aspectos informáticos con incidencia en nuestro supuesto de hecho. Respecto de la bibliografía jurídica, las cuestiones de derecho material han exigido atender a obras sobre propiedad intelectual y sobre responsabilidad de prestadores de servicios de la sociedad de la información –en su mayoría, publicaciones sobre derecho civil y

mercantil-, así como al estudio de obras pertenecientes al área del derecho penal –sobre los delitos contra la propiedad intelectual- y obras del ámbito del derecho administrativo –en relación con las funciones atribuidas a un órgano administrativo como es la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual-.

Por lo que respecta a las cuestiones procesales, estas se examinan a partir de obras sobre los cuatro aspectos que son objeto de estudio detallado; asimismo, el estudio de la competencia judicial internacional como parte del proceso civil ha exigido recurrir a la doctrina, nacional y europea, en materia de derecho internacional privado. La pluralidad de áreas del derecho que ha sido necesario examinar a efectos de elaborar este trabajo de investigación pone de manifiesto el carácter multidisciplinar del mismo. Todas las fuentes bibliográficas están oportunamente citadas a pie de página y recogidas, al final del trabajo, como integrantes de la Bibliografía.

Por último, debemos hacer referencia a los materiales informativos sobre la realidad actual del problema que han sido utilizados. Un primer tipo de materiales lo constituyen los datos o estadísticas publicados por organismos oficiales sobre, p. ej., las dimensiones de la explotación ilícita de la propiedad intelectual en Internet o el uso y la eficiencia del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad por la Sección Segunda. Un segundo tipo de materiales lo integra toda la información, tan necesaria como difícil de obtener, sobre el funcionamiento interno de los modelos de explotación ilícita –en especial, los *enlaces magnéticos* y los programas de intercambio entre

pares, así como la posibilidad de desvirtuar el anonimato que ofrece Internet-.

Sobre el segundo tipo de materiales, es cierto que existen publicaciones jurídicas, nacionales y extranjeras, que se han adentrado en el problema y explican algunos aspectos, sin embargo, para realizar esta investigación en ocasiones ha sido necesario ir más allá de lo que se había escrito, con la dificultad añadida de la escasa información que puede encontrarse sobre unas prácticas de elevada complejidad técnica y, dada su cuestionada legalidad, de marcado carácter clandestino. Los datos adicionales sobre esta realidad social han sido adquiridos mediante la jurisprudencia y las Conclusiones de los Abogados Generales de la Unión Europea, preguntando a expertos en la materia y a través de la experiencia personal<sup>7</sup>; si bien esta información no se incluye en la tesis que se presenta, ha sido imprescindible para adquirir los conocimientos prácticos necesarios a efectos de comprender mejor el alcance del problema jurídico que se estudia.

A propósito de las fuentes de información conviene indicar que su búsqueda se ha realizado haciendo uso de las bases de datos jurídicas. Respecto de las fuentes normativas han sido utilizadas en todo momento las webs oficiales: el sitio del BOE –para el derecho nacional-, y la página EUR-Lex – para el Derecho de la Unión-.

---

<sup>7</sup> “Por fin, los datos sobre las interrelaciones entre la regulación jurídica y la realidad social pueden adquirirse mediante la experiencia personal directa, con el estudio de la jurisprudencia y de las publicaciones de autores prácticos y de trabajos de sociología jurídica” [ORTELLS RAMOS, M., *Método, fuentes y programa de Derecho Procesal*, op. cit., pág. 52].

La jurisprudencia nacional ha sido obtenida a partir de las bases de datos Aranzadi Westlaw y CENDOJ –el criterio para optar entre una u otra ha residido en la disponibilidad y el acceso-; por su parte, la jurisprudencia del TJUE procede de su propia página web: Curia. Es cierto que, en ocasiones, la jurisprudencia menor es de difícil consulta, sin embargo, debe destacarse el hecho de que, tanto los principales despachos de abogados en materia de propiedad intelectual –p. ej., Bufet Almeida-, como investigadores en Derecho e Internet –p. ej., Peguera Poch o De Miguel Asensio-, dispongan de sus propias páginas web desde las que difunden información; esto no solo ha permitido seguir la actualidad jurisprudencial, sino, además, tener acceso a algunas sentencias no publicadas en las bases de datos al uso.

Las fuentes doctrinales proceden de catálogos de bibliotecas, en particular, del catálogo de la Universitat de València –lugar donde se ha desarrollado gran parte del trabajo de investigación- y del catálogo del Max Planck Institute de Luxemburgo –institución de la Sociedad Max Planck especializada en Derecho Procesal Internacional, Europeo y Comparado, donde, a efectos de completar la tesis, se han realizado estancias de investigación durante un total de siete meses-. Para la localización de artículos ha sido imprescindible la plataforma Dialnet, así como el servicio de suministro de artículos y de préstamo interbibliotecario que ofrece nuestra Institución; a estos debe añadirse la relevancia para este trabajo de investigación de los repositorios públicos en línea, como GREDOS de la Universidad de Salamanca o RODERIC de la Universitat de València.

A efectos de obtener información sobre el alcance del problema y la eficacia de las respuestas legales ofrecidas, han sido consultados estudios y estadísticas publicados por los correspondientes Ministerios Estatales y por el Observatorio de la Piratería –en la medida en que estos eran de libre acceso a través de Internet-.

### **III.- EL MÉTODO JURÍDICO SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN.**

Concretado el tema de la investigación y examinadas las fuentes de información, el último paso ha sido la redacción de la tesis; para ello ha sido necesario, primero, la previsión de un esquema y, segundo, la adopción de un método jurídico. En nuestro propósito de aportar claridad al derecho y facilitar su aplicación en la materia que es objeto de estudio -Propiedad intelectual en Internet-, durante los cuatro Capítulos que componen este trabajo de dogmática jurídica han sido dos los métodos de investigación utilizados: el método jurídico-descriptivo y el método jurídico-propositivo. Ahora bien, en todo momento, ambos métodos jurídicos se emplean respetando la doble limitación a la que deben quedar sujetos: primero “la elaboración de conceptos y la lógica interna del sistema nunca pueden dar validez jurídica a soluciones que no estén amparadas por las normas y principios jurídicos de un ordenamiento dado”; y, segundo “lo único que legitima la elaboración de conceptos y la ordenación sistemática

en una materia jurídica es su valor instrumental de servir a un mejor conocimiento y aplicación del Derecho”<sup>8</sup>.

Centrando nuestra exposición en el modo en que se reconfigura la protección de estos derechos a partir de las novedades introducidas a partir del año 2014 –la Ley 21/2014, la LO 1/2015 y la jurisprudencia del TJUE-, la elección del *método jurídico-descriptivo* se justifica en la necesidad de realizar una exposición ordenada, actualizada y detallada de los diferentes aspectos del proceso civil que se ven afectados cuando los ilícitos contra la propiedad intelectual se cometen en Internet. De este modo, el método descriptivo se utiliza para concretar los mecanismos de tutela que nuestro ordenamiento jurídico concede a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Esto se realiza tomando como punto de partida argumentos de tipo normativo –la legislación nacional y el Derecho de la Unión Europea-; así como argumentos de autoridad: jurisprudencia –con particular relevancia de las interpretaciones del TJUE, pero sin perjuicio de la jurisprudencia nacional-, y doctrina –procedente de la bibliografía examinada-. La sistematización de estos argumentos pretende dar respuesta, mediante una exposición descriptiva, a los diferentes interrogantes planteados en torno a la hipótesis de que, la configuración de nuestro sistema jurídico, permite obtener una eficiente protección de los derechos de propiedad intelectual ante los tribunales españoles.

---

<sup>8</sup> ORTELLS RAMOS, M., *Método, fuentes y programa de Derecho Procesal*, op. cit., pág. 34.

Sin embargo, una materia como la explotación ilícita de la propiedad intelectual en Internet, relativamente reciente y sujeta a la necesidad de adaptarse a los desarrollos tecnológicos, no puede abordarse únicamente desde la perspectiva descriptiva, sino que requiere, además, ser completada mediante un estudio interpretativo de aspectos relativos al problema jurídico planteado. En este sentido, el *método jurídico-propositivo* se convierte en esencial a efectos de resolver las cuestiones que puedan surgir en torno a lo que establece la norma – pues se trata de una regulación que ha dado respuesta, tradicionalmente, a la explotación analógica de los derechos de propiedad intelectual, y deviene necesario proponer una interpretación que permita adaptar la norma al ámbito digital-, así como en torno a lo mantenido por la jurisprudencia de TJUE –pues hasta la fecha, tan solo ha ofrecido respuesta a algunas cuestiones problemáticas sobre la materia-.

Este método propositivo se ha articulado tomando como punto de partida premisas de tipo fáctico, normativo y jurisprudencial para inferir, deductivamente a partir de las mismas, las conclusiones de tipo interpretativo que, respecto de cada punto problemático, se defienden a lo largo del trabajo; estas conclusiones se alcanzan haciendo uso, en particular, de tres tipos de argumentos<sup>9</sup>. En primer lugar, los

---

<sup>9</sup> “Sin duda alguna, la labor de la dogmática jurídica más de moda en la actualidad es la relacionada con la interpretación y argumentación jurídica [...] La interpretación es el proceso por el que se proporciona un significado a los enunciados que aparecen en los textos jurídicos [...] Dado que existen diversos criterios o técnicas a través de los cuales dotarles de significado, como por ejemplo el literal, el teleológico, el contextual o el originalista, es necesario que el jurista exponga las razones por las que prefiere uno u otro. Es decir, que argumente sus propuestas de

argumentos *a simili*, que son particularmente relevantes cuando se trata de extender la aplicación al ámbito digital de unas normas previstas para el ámbito analógico –p. ej., a efectos de adaptar la tutela de condena y la tutela cautelar de los arts. 139 y 141 de la LPI, respectivamente, a las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet-. En segundo lugar, los argumentos *a fortiori*, entre otros, sobre las respuestas a las cuestiones prejudiciales dadas por el TJUE en relación con la interpretación y la aplicación del Derecho de la Unión –p. ej., en torno a la licitud de los enlaces, esto nos permite extender la jurisprudencia de Luxemburgo, y considerar ilícitos los enlaces a contenidos protegidos puestos a disposición del público en Internet sin autorización de su titular-. En tercer lugar, los argumentos *a contrario sensu*, tomando como punto de partida lo establecido en la premisa normativa o jurisprudencial, para concluir lo opuesto respecto de los supuestos que no cabe incluir en la premisa –p. ej., los supuestos en que no cabe aplicar a los prestadores de servicios de intermediación las exenciones de responsabilidad reguladas en los arts. 16 y 17 de la LSSI-.

De este modo, la combinación de ambos métodos a lo largo de todo el trabajo ha hecho posible concluir una redacción jurídica de tipo descriptivo-propositivo –distinguiendo, en todo momento, lo que establecen las fuentes del Derecho y la interpretación que se propone-

---

atribución de significado a los textos aplicables y, en su caso, que argumente también sus propuestas de solución de un problema jurídico” [ESCUDERO ALDAY, R. y GARCÍA AÑÓN, J., *Cómo se hace un trabajo de investigación en Derecho*, op. cit., pág. 79].

. Esta redacción, nos ha permitido dar respuesta a los distintos interrogantes planteados a efectos de verificar la sostenibilidad de nuestra hipótesis.

Así, siempre en relación con las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, en el primer Capítulo se concreta cuándo son competentes los tribunales españoles, y ante qué órgano jurisdiccional es posible ejercer las acciones civiles solicitando esta tutela; en el segundo Capítulo, se sistematizan los legitimados para actuar como demandantes, y se conceptualizan, a la luz del nuevo art. 138 de la LPI, las diferentes categorías de legitimados pasivos; el Capítulo tercero constituye un estudio pormenorizado de las nuevas diligencias preliminares que permiten averiguar la identidad del usuario o prestador, interpretando aquellos requisitos que carecen de claridad; finalmente, en el cuarto Capítulo, se expone el modo en que, para nuestro supuesto de hecho, pueden materializarse las diferentes tutelas civiles –declarativa de condena, ejecutiva y cautelar-, de modo que el paso del plano analógico al digital, no reste protección a los titulares de los derechos de propiedad intelectual infringidos.

En palabras de ORTELLS RAMOS “Los conocimientos adquiridos sobre las relaciones entre Derecho procesal y realidad social tienen, a mi juicio, interés [...] en la medida en que lo permita una correcta interpretación evolutiva del *ius positum* que lo acerque a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado (art. 3.1 CC), para

satisfacer las nuevas necesidades sociales que se presenten”<sup>10</sup>. Es el propósito de la metodología jurídica utilizada para elaborar esta tesis, contribuir a esa interpretación evolutiva que haga posible que nuestro Derecho, y nuestros tribunales, puedan satisfacer la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual en un medio con notables particularidades como es Internet.

---

<sup>10</sup> ORTELLS RAMOS, M., *Método, fuentes y programa de Derecho Procesal*, op. cit., pág. 33.

## **CAPÍTULO I: DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESTOS PROCESOS**

### **I.- LA JURISDICCIÓN O COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES.**

Cuando los derechos de propiedad intelectual han sido presuntamente infringidos a través de Internet, el titular de los mismos puede exigir su tutela mediante las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia, así como solicitar medidas cautelares para garantizar la efectividad de la resolución que finalmente se dicte. En tales supuestos, debe concretarse si la jurisdicción española tiene competencia judicial internacional para conocer del litigio principal y/o para conceder la tutela cautelar –en la medida en que esta constituye un presupuesto necesario para que sea eficaz la protección concedida por la resolución judicial que se adopte-.

En la realidad o problema jurídico que es objeto de estudio en este trabajo, la competencia judicial internacional de los tribunales españoles debe ser analizada con detalle. La razón de ser de este análisis es que, cuando los ilícitos contra la propiedad intelectual se cometen en un medio de alcance global como es Internet, la concurrencia de elementos de extranjería y la necesidad de que los efectos de las decisiones se extiendan más allá de las fronteras nacionales son inevitables; de modo que, debe concretarse con precisión no solo en qué casos puede conocer la jurisdicción española,

sino, además, cuál parece ser la opción más conveniente para el demandante dadas las particularidades de estas infracciones.

Procede señalar con carácter previo que, respecto del examen de la competencia judicial internacional en nuestro supuesto de hecho rige la regla general, de modo que los tribunales españoles únicamente la examinarán de oficio en dos situaciones: si hay alguna disposición internacional que conceda competencia exclusiva a la jurisdicción de otro Estado o si no comparece el demandado, tras haber sido debidamente llamado al proceso, en los casos en que solo es posible que funden su competencia en la sumisión tácita de las partes –arts. 36.2.2º y 36.2.3º de la LEC<sup>11</sup>-. En cualquier caso, el demandado siempre podrá impugnar la falta de competencia judicial internacional mediante declinatoria, alegando la jurisdicción a favor de otro Estado o la sujeción del asunto a arbitraje o a mediación –art. 39 de la LEC-.

A pesar del mencionado carácter internacional de los litigios, la jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet debe analizarse tomando como punto de partida la ausencia de regulación internacional sobre la materia. En defecto de tratados internacionales y de normas de Derecho de la Unión específicas, el examen de la competencia judicial internacional de nuestros órganos jurisdiccionales ha de realizarse con base en el Reglamento Bruselas I

---

<sup>11</sup> Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, *B.O.E.*, núm. 7, de 8 de enero de 2000.

*bis*<sup>12</sup> (en adelante RBI *bis*) y, subsidiariamente, a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial<sup>13</sup> (en adelante LOPJ).

## **1.- COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDAS EN INTERNET.**

### **1.1.- LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PREVISTAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA UNIÓN EUROPEA.**

#### **A) ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RBI BIS.**

El RBI *bis* contiene las normas de competencia judicial internacional que han de aplicarse en materia civil y mercantil en el marco del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. La correcta aplicación del RBI *bis* exige interpretar de manera autónoma sus disposiciones, atendiendo a la sistemática y a los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión al adoptar este texto<sup>14</sup>; por este motivo, deben respetarse las interpretaciones realizadas por el TJUE de los dos

---

<sup>12</sup> Reglamento (UE) n° 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, *D.O.U.E.*, n° L 351, de 20 de diciembre de 2012, págs. 1 a 32.

<sup>13</sup> Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, *B.O.E.*, núm. 157, de 2 de julio de 1985.

<sup>14</sup> Sentencia *Zuid-Chemie*, C-189/08, EU:C:2009:475, apartado 17.

instrumentos precedentes: el Convenio de Bruselas de 1968<sup>15</sup> y el Reglamento Bruselas I<sup>16</sup>.

Cuando los litigios planteados ante los tribunales españoles contengan algún elemento de extranjería estos determinarán su competencia de acuerdo con las disposiciones del RBI *bis* siempre que el supuesto de hecho entre dentro de su ámbito de aplicación<sup>17</sup>. Para ello será necesario, primero, que las demandas se hayan presentado después del 10 de enero de 2015 –según el art. 66.1, relativo a la aplicación temporal del RBI *bis*-; segundo, que el objeto del litigio no esté excluido del ámbito de aplicación material del RBI *bis* –de acuerdo con el art. 1º del mismo-; y tercero, que el demandado tenga su

---

<sup>15</sup> Convenio de Bruselas 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, *D.O.C.E.*, nº L 299, de 31 de diciembre de 1972, págs. 186 a 199.

<sup>16</sup> Reglamento (UE) nº 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, *D.O.C.E.*, nº L 12, de 16 de enero de 2001, págs. 1 a 23.

<sup>17</sup> Aunque se estudie el RBI *bis* como instrumento que determina la competencia judicial internacional de los tribunales españoles, existen otros instrumentos que rigen actualmente las relaciones de España en materia civil y mercantil. Según lo previsto en el art. 68 del RBI *bis*, el Convenio de Bruselas de 1968 seguirá aplicándose en las relaciones de España con los territorios de ultramar de los Estados Miembros que han sido excluidos de la aplicación del RBI *bis* –de acuerdo con lo previsto en el art. 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-. Respecto de Islandia, Noruega y Suiza, la competencia judicial internacional se rige por el Convenio de Lugano de 2007 –prácticamente idéntico al Reglamento 44/2001– a la espera de un nuevo acuerdo de estos Estados con la Unión Europea para adaptar el texto de Lugano al RBI *bis*. Dinamarca, por su parte, a través de una Carta de 20 de diciembre de 2012, ha manifestado su decisión de aplicar el contenido del nuevo Reglamento mediante la modificación del Acuerdo de 2005, no obstante, mientras no se lleve a cabo la revisión de la legislación vigente por el Parlamento Danés seguirá aplicándose el Reglamento 44/2001 [Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, *D.O.U.E.*, nº L, de 16 de noviembre de 2005, págs. 62 a 70].

domicilio en un Estado Miembro de la Unión Europea, como requisito para su aplicación territorial –tal y como exige el art. 4.1 del RBI *bis* en relación con el art. 6.1 del mismo–.

El problema jurídico que es objeto de estudio en este trabajo: la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida en Internet sin que exista previa relación contractual entre las partes implicadas, constituye, en realidad, un ilícito de naturaleza civil en el que el demandante solicita al tribunal competente el cese de la actividad ilícita, la indemnización de los daños y perjuicios y, en su caso, la publicación de la sentencia de condena; en este sentido, queda cubierto por el ámbito de aplicación material del RBI *bis* como un supuesto de responsabilidad civil extracontractual.

Por su parte, respecto del ámbito de aplicación espacial del RBI *bis*, es necesario realizar algunas precisiones sobre dos nociones que han de tenerse en cuenta, necesariamente, al determinar si puede o no aplicarse este texto de la Unión a nuestro supuesto de hecho. Estas dos nociones son el concepto de domicilio y la concurrencia de algún elemento de extranjería.

***a.- El concepto de domicilio a efectos de aplicar el RBI bis.***

El artículo 4.1 del RBI *bis* establece que las personas domiciliadas en un Estado Miembro estarán sometidas a los tribunales de dicho Estado; por su parte, el artículo 6.1 concreta que, si el demandado no está domiciliado en un Estado de la Unión, la competencia vendrá determinada por las normas internas del Estado Miembro ante cuyos

tribunales se interponga la demanda. De este modo, no solo se prevé la norma para la aplicación territorial del Reglamento: tener el domicilio en un Estado Miembro de la Unión, sino que se determina la regla general de jurisdicción: serán competentes los tribunales del Estado donde tenga su domicilio el demandado<sup>18</sup>.

De lo anterior se deriva la relevancia del domicilio del demandado a efectos de aplicar las disposiciones del RBI *bis*, razón por la cual es necesario hacer especial referencia a este concepto jurídico. Los arts. 62 y 63 del RBI *bis* especifican cómo debe determinarse el domicilio del demandado; así mientras para las personas físicas el domicilio se concreta atendiendo a las normas nacionales de los tribunales que conocen del asunto, para las personas jurídicas el legislador de la Unión ha optado por introducir un concepto autónomo. En todo caso, lo relevante en ambos supuestos es que, en el momento en que se inicia el procedimiento, el demandado esté domiciliado en un Estado Miembro de la Unión; cualquier cambio sobrevenido después de presentada la demanda se regirá por el principio *perpetuatio fori*<sup>19</sup>.

De acuerdo con el art. 62 del RBI *bis*, cuando se interponga una demanda contra una persona física ante los tribunales españoles estos deberán determinar si el demandado está domiciliado en España aplicando las disposiciones del ordenamiento jurídico español. Si de la aplicación de sus normas internas los tribunales españoles

---

<sup>18</sup> VAN LITH, H., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast*, ed. Oxford University Press, Oxford, 2014, punto 3.01, pág. 113.

<sup>19</sup> VLAS, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation*, ed. Sellier, München, 2ª ed., 2012, punto 4, pág. 808.

concluyen que el demandado no está domiciliado en España, a fin de determinar si la competencia judicial internacional ha de regirse por el RBI *bis*, nuestros tribunales deben examinar si el demandado tiene su domicilio en otro Estado Miembro de la Unión, aplicando, para ello las disposiciones nacionales de este otro Estado<sup>20</sup>. Cuando se infringen derechos de propiedad intelectual en Internet, la demanda ante los tribunales españoles solicitando la indemnización o la cesación puede ir dirigida contra el usuario, contra quien presta servicios en la sociedad de la información –sea o no intermediario- y/o contra el creador del programa que facilita el intercambio de archivos<sup>21</sup>. En todos los supuestos, una vez superado el obstáculo de obtener la identidad del infractor<sup>22</sup>, determinar si estas personas físicas están domiciliadas en España no plantea mayores problemas: conforme al

---

<sup>20</sup> Con el consiguiente riesgo de que esto genere conflictos positivos o negativos de jurisdicción, si más de un Estado considera que la persona física está domiciliada en el mismo o si no es posible establecer su domicilio en ningún Estado [LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, ed. Dickinson, Madrid, 2008, punto 12, pág. 90; P. VLAS en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 2, pág. 808].

<sup>21</sup> Sin perjuicio, como se estudia en el Capítulo II, de que en determinados supuestos la acción pueda ejercerse contra otros sujetos que también tienen la consideración de *responsables de la infracción* conforme al art. 138.II de la LPI –este es el caso, p. ej., de la acción de indemnización dirigida contra el responsable de los espacios publicitarios insertados en las páginas desde las que se infringen los derechos de propiedad intelectual-.

<sup>22</sup> Como se desarrolla en el Capítulo III, es en los supuestos en que la infracción se comete por parte de particulares, cuando son mayores las dificultades que plantea la obtención de la identidad de la persona que ha actuado detrás de una determinada dirección IP, siendo necesario para ello la colaboración con la justicia los prestadores de servicios intermediarios.

nuevo art. 22.ter.2.II de la LOPJ, estas tendrán su domicilio en territorio español cuando se encuentre aquí su residencia habitual<sup>23</sup>.

En cambio, cuando la demanda presentada ante los tribunales españoles va dirigida contra una persona jurídica, a fin de concluir si es de aplicación el RBI *bis* estos deben verificar que la sede estatutaria, la administración central o el centro de actividad principal del demandado se encuentra en territorio español o, en su defecto, en un Estado Miembro de la Unión Europea<sup>24</sup>. Para considerar que la persona jurídica está domiciliada en un Estado Miembro será suficiente con la presencia en su territorio de cualquiera de los tres criterios enumerados en el art. 63, pudiendo esto conllevar problemas derivados de la existencia de varios domicilios y, en consecuencia, de varios Estados competentes<sup>25</sup>. Si bien es cierto que nada impide que

---

<sup>23</sup> Esta redacción del art. 22 de la LOPJ, introducida mediante mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, *B.O.E.*, núm. 174, de 22 de julio de 2015, es equivalente a la que había sido aplicada por los tribunales españoles hasta el momento: en defecto de previsión expresa en la LEC sobre el domicilio de las personas físicas, este se regía por lo dispuesto en el art. 40 del CC –el cual establece que el domicilio del demandado se corresponde con su lugar de residencia habitual-. A propósito de cómo determinar el domicilio del demandado en España, VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, ed. Civitas-Thomson, Madrid, 2ª ed., 2009, punto 4.9, pág. 125, añaden “el domicilio administrativo, que exige inscripción en el padrón municipal, no es definitivo pero puede valer como presunción *iuris tantum*”.

<sup>24</sup> El art. 4 del RBI *bis* en relación con el art. 63, permite al demandante elegir la jurisdicción ante la que presenta su demanda cuando la persona jurídica contra la que se dirige tenga su sede estatutaria, su administración central y su centro de actividad principal en diferentes Estados Miembros, generando esto, como contrapartida, incertidumbre en el demandado sobre la jurisdicción a la que quedará sometido.

<sup>25</sup> En tales supuestos se generará un conflicto positivo de jurisdicción que habrá de resolverse aplicando el art. 29 del RBI *bis* sobre litispendencia [GEORGE, M., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 15.17,

los creadores del programa que facilita el intercambio entre pares, e, incluso, los propios usuarios demandados, se organicen bajo la forma de personas jurídicas, lo habitual es que las demandas por infracción de derechos de propiedad intelectual en Internet se dirijan en concreto contra un tipo de personas jurídicas: los prestadores de servicios de la sociedad de la información –incluyendo tanto a los intermediarios como a los que actúan como proveedores de contenidos-.

Los supuestos en que el demandado es un prestador de servicios de la sociedad de la información son particularmente problemáticos puesto que, dadas las características del medio en que actúan: Internet, las actividades de esta persona jurídica pueden repercutir en la Unión Europea sin que sea necesaria su vinculación con el territorio de un Estado Miembro en el sentido señalado por el art. 63 –pudiendo tener dentro de la Unión tan solo un establecimiento permanente o medios tecnológicos destinados a la prestación del servicio-. Por este motivo, cuando el demandado es un prestador de servicios organizado como persona jurídica, corresponde a los tribunales españoles comprobar que el mismo está domiciliado en un Estado Miembro de acuerdo con la noción autónoma del RBI *bis*, de lo contrario, no será de aplicación este instrumento supranacional –y deberán recurrir a las normas internas de derecho internacional privado para verificar si tienen competencia para conocer del litigio-.

---

pág. 547; LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos...*, *op. cit.*, punto 12, pág. 89].

El art. 63 del RBI *bis* considera que la persona jurídica está domiciliada en el lugar donde se encuentre su sede estatutaria. Este concepto se corresponde con el de domicilio social, de modo que las personas jurídicas que se constituyan conforme a la ley de un determinado Estado tendrán su sede estatutaria y, en consecuencia, su domicilio a efectos del RBI *bis*, en el territorio de dicho Estado<sup>26</sup>. Determinar si la persona jurídica tiene su sede estatutaria en el territorio de la Unión Europea no plantea dificultades para los tribunales españoles, debido a la posibilidad de comprobar dónde se encuentra a partir de lo redactado en sus estatutos. En el caso de que la persona jurídica demandada tuviera su sede estatutaria en un Estado Miembro, la competencia judicial internacional de nuestros tribunales se regiría por las normas del RBI *bis*.

Asimismo, de acuerdo con el art. 63, la persona jurídica tiene su domicilio en el lugar en que se encuentra su administración central o su centro de actividad principal. Ambos conceptos revisten un carácter fáctico y directamente vinculado con la actividad que desarrolla la persona jurídica, por ello su localización solo puede determinarse atendiendo a las circunstancias del caso concreto<sup>27</sup>. En defecto de precisión por la jurisprudencia del TJUE, la doctrina señala que la administración central de una persona jurídica es el lugar donde se

---

<sup>26</sup> GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Internacional Privado*, ed. Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2012, punto 5.11, pág. 83; VLAS, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 4, pág. 811.

<sup>27</sup> VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional...* *op. cit.*, pág. 127; VLAS, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, puntos 5 y 6, pág. 812.

adoptan las decisiones fundamentales para el desarrollo de sus actividades<sup>28</sup>, de modo que, a efectos del RBI *bis*, tendrá su domicilio en el Estado desde el que se administre y controle la sociedad<sup>29</sup>. Por su parte, el centro de actividad principal debe entenderse como el lugar en que se concentra la actividad productiva de la persona jurídica<sup>30</sup>, este se determina atendiendo al Estado donde se localizan sus actividades económicas más importantes<sup>31</sup>. A pesar de que la persona jurídica puede desarrollar actividades y tener centros de trabajo en distintos Estados, tan solo uno podrá considerarse como el centro de actividad principal a efectos del art. 63. Presentada la demanda ante los tribunales españoles, estos deberán determinar si procede la aplicación del RBI *bis* verificando si la persona jurídica tiene su centro de actividad principal en un Estado Miembro, para ello pueden valorar factores como el número de trabajadores o el volumen de producción del demandado en dicho Estado.

Trasladando esto a nuestro supuesto de hecho, concretar donde se sitúa la administración central de los prestadores de servicios de la sociedad de la información no presenta dificultades, puesto que los tribunales españoles solo necesitan saber si la persona jurídica se administra y

---

<sup>28</sup> GEORGE, M., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 15.19, pág. 547.

<sup>29</sup> GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Internacional Privado...*, *op. cit.*, pág. 83.

<sup>30</sup> GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Internacional Privado...*, *op. cit.*, pág. 83; VLAS, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 5, pág. 812.

<sup>31</sup> GEORGE, M., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 15.22, pág. 548; VLAS, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 6, pág. 812.

controla desde un Estado Miembro. Sin embargo, determinar si el centro de actividad principal puede situarse en un Estado Miembro plantea mayores problemas, ya que las características de Internet, junto a la naturaleza del servicio que proporcionan, les permiten actuar en todo el territorio de la Unión sin que pueda considerarse que desarrollan aquí sus actividades económicas más importantes. Ello se debe a que los prestadores de servicios de la sociedad de la información pueden llevar a cabo su negocio dentro de las fronteras de la Unión Europea con la única presencia en este territorio de medios tecnológicos destinados a la prestación del servicio<sup>32</sup>, e, incluso, en ocasiones, sin que esto sea necesario –gracias al avance de la tecnología en materia de telecomunicaciones–.

Por tanto, interpuesta una demanda en España contra un prestador de servicios de la sociedad de la información en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual, cabe que los tribunales españoles se vean ante la imposibilidad de aplicar el RBI *bis* para determinar su competencia judicial internacional si, aplicando los criterios del art. 63, no es posible establecer el domicilio del prestador en un Estado Miembro de la Unión Europea<sup>33</sup>. Esto puede suceder aun cuando se

---

<sup>32</sup> P. ej., los instrumentos necesarios para la transmisión de datos en el caso de los operadores de redes de telecomunicaciones y los proveedores de acceso, o los servidores necesarios para guardar la información en el caso de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.

<sup>33</sup> Como es objeto de examen en este Capítulo, de no tener el demandado su domicilio en un Estado Miembro no sería posible aplicar el RBI *bis* ni por la vía del art. 7.5 –relativo a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento– ni por la vía del art. 8.1 –sobre la acumulación de demandas en caso de pluralidad de demandados–; siendo la sumisión tácita del art. 26.1 el único modo

trate de un “prestador de servicios establecido” en los términos definidos por el art. 2.c) de la Directiva 2000/31<sup>34</sup>, y a pesar de que lleve a cabo una actividad relevante en el territorio de la Unión y tenga capacidad de control sobre la infracción de derechos cometida o que se está cometiendo.

Ante las especiales características de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, podría plantearse la posibilidad de que los tribunales españoles recurran al concepto “establecimiento permanente” como criterio para determinar si el prestador demandado tiene su centro de actividad principal en un Estado Miembro –en particular, en España-. La noción establecimiento permanente viene definida por el art. 2.2 de la LSSI y concreta, para nuestro ordenamiento, el considerando 19 de la Directiva 2000/31. Conforme a esta disposición, tienen establecimiento permanente en España los prestadores de servicios de la sociedad de la información que están domiciliados en otro Estado –sin especificar si debe tratarse de un Estado Miembro de la Unión Europea-, pero que disponen de forma

---

de aplicar el RBI *bis* a nuestro supuesto de hecho –aunque, tal y como se explica más adelante, esto es objeto de discusión-.

<sup>34</sup> Directiva comercio electrónico 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), *D.O.U.E.*, nº L 178, de 17 de julio de 2000, págs. 1 a 16. Define el “prestador de servicios establecido” como aquel que ejerce de manera efectiva una actividad económica a través de una instalación estable y por un período de tiempo indeterminado, sin que la presencia y utilización de los medios técnicos y de las tecnologías utilizadas para prestar el servicio constituyan el establecimiento del prestador de servicios.

continuada o habitual en territorio español de instalaciones o lugares de trabajo a través de los cuales realizan toda o parte de su actividad.

No obstante, considerar que el prestador de servicios demandado está domiciliado en un Estado Miembro por el hecho de tener aquí un establecimiento permanente puede ser problemático por dos motivos. De un lado, porque una persona jurídica puede disponer de establecimientos permanentes en muchos Estados, por lo que, considerar que en cada uno de estos tiene un centro de actividad principal, supone aumentar considerablemente el amplio número de jurisdicciones competentes para conocer conforme al foro de competencia general –sobre la base de los arts. 4.1 y 63 del RBI *bis*-. Y, de otro lado, porque puede privar de eficacia a las resoluciones que se dicten si no es posible ejecutarlas ante los tribunales del Estado donde tiene su establecimiento permanente, siendo necesario acudir a otra jurisdicción –que podría o no encontrarse dentro del territorio de la Unión Europea-. Además, debe recordarse que el propósito de la LSSI –y el de la Directiva 2000/31- no es atribuir competencia judicial internacional a los tribunales del Estado donde el prestador de servicios tenga un establecimiento permanente, sino sujetar a, todos los prestadores de servicios que desempeñan su actividad de modo prorrogado en España, a las normas del ordenamiento jurídico español.

Por tanto, a pesar de que el prestador de servicios de la sociedad de la información tenga un establecimiento permanente en España, y esté por ello sujeto a la LSSI, cuando se trata de determinar la competencia judicial internacional, los tribunales españoles no podrán entender que

este constituye un centro de actividad principal a efectos de afirmar que la persona jurídica tiene su domicilio en un Estado Miembro de la Unión.

Por último, es necesario indicar que, al concretar el domicilio del demandado, debe tenerse en cuenta la personalidad jurídica del ente contra el que se presenta la demanda; en particular, el carácter de las relaciones entre la sociedad principal y las subsidiarias. En este sentido, cuando se trate de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento carentes de personalidad jurídica propia, se determinará su domicilio atendiendo a las características de la sociedad-persona jurídica a la que pertenecen; de modo que, en defecto de domicilio de esta sociedad en la Unión Europea, no será posible aplicar el RBI *bis* a las demandas presentadas contra sus establecimientos –ni siquiera, como se explica a continuación, por la vía del art. 7.5 del RBI *bis*<sup>35</sup>-. Por su parte, si se trata de sociedades jurídicamente independientes, como es el caso de la filial respecto de la matriz, el domicilio de una de estas en un Estado Miembro no puede justificar la aplicación del RBI *bis* a una demanda presentada contra la sociedad no domiciliada en el territorio de la Unión Europea conforme al art. 63<sup>36</sup>. Esto reviste especial importancia en el caso de los prestadores de servicios de la sociedad de la información quienes, en muchas ocasiones –y pese a actuar bajo el mismo signo distintivo-,

---

<sup>35</sup> Esto es así porque, entre las excepciones del art. 6.1 del RBI *bis* –que permiten aplicar el Reglamento aunque el demandado no esté domiciliado en un Estado Miembro- no se prevé el art. 7.5.

<sup>36</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos...*, *op. cit.*, punto 12, pág. 89.

están constituidos como sociedades diferentes a la matriz en cada uno de los Estados donde desempeñan sus funciones<sup>37</sup>.

En aquellos casos en que el demandado no tenga su domicilio en el territorio de la Unión Europea, de acuerdo con el art. 6.1 del RBI *bis* la competencia judicial internacional de los tribunales españoles debe regirse por las normas internas de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, la misma disposición prevé una serie de excepciones que posibilitan la aplicación del RBI *bis* a pesar de que el demandado no esté domiciliado en un Estado Miembro. En principio, ninguna de estas excepciones afecta a nuestro supuesto de hecho, no obstante –tal y como se explica en el epígrafe destinado a la misma– las dudas se plantean respecto de la sumisión tácita a los tribunales españoles que puede tener lugar en estas demandas de responsabilidad civil extracontractual.

***b.- Las características del elemento de extranjería necesario para aplicar el RBI bis.***

Junto a la exigencia de que el demandado esté domiciliado en un Estado Miembro, para aplicar el RBI *bis* debe concurrir un requisito adicional: el litigio planteado ante los tribunales españoles deberá contener algún *elemento de extranjería*, entendiendo como tal cualquier aspecto del litigio que no esté vinculado con el ordenamiento

---

<sup>37</sup> En particular, esto sucede con las multinacionales que prestan servicios vinculados con el funcionamiento de Internet, como es el caso de las compañías que actúan como operadores de redes, proveedores de acceso o prestadores de servicios de transmisión de datos.

jurídico español, sino con el ordenamiento jurídico de otro Estado<sup>38</sup> – sin que sea necesario que este otro Estado pertenezca a la Unión Europea, siendo suficiente su carácter internacional<sup>39</sup>-. Por tanto, en la medida en que el demandado esté domiciliado en un Estado Miembro, y el asunto contenga un elemento de extranjería, los tribunales españoles deberán determinar su competencia aplicando las disposiciones del RBI *bis* –al margen de otras cuestiones, como que el demandado y el demandante estén domiciliados en el mismo Estado Miembro o que el elemento de extranjería supere las fronteras de la Unión Europea<sup>40</sup>-.

Esto reviste especial importancia en las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, donde es habitual que, ante la inexistencia de barreras y estando ambas partes domiciliadas

---

<sup>38</sup> A propósito del concepto “elemento de extranjería” y, en particular, de la irrelevancia de su naturaleza y de su número para determinar que estamos ante una situación de Derecho Internacional Privado, ESPLUGUES MOTA, C., IGLESIAS BUHIGUES, J. L. y PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado... op. cit.*, pág. 79.

<sup>39</sup> Así lo estableció el TJUE en el asunto *Owusu*, donde afirma que “el carácter internacional de la relación jurídica de que se trate no tiene que derivar necesariamente de que estén implicados varios Estados contratantes debido al fondo del litigio o al domicilio respectivo de las partes del litigio. Así, el hecho de que estén implicados un Estado contratante y un Estado tercero [...] también puede conferir carácter internacional a la relación jurídica” [Sentencia *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, apartado 26].

<sup>40</sup> VAN LITH, H., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 3.03, pág. 115, señala que sobre la base de su art. 4, no será de aplicación el RBI *bis* tan solo cuando el litigio sea “puramente doméstico sin ningún elemento internacional” (traducción libre de la autora). Por su parte, VLAS, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 5, pág. 79, añade sobre el carácter de los elementos de extranjería que han de concurrir que pueden ser “dentro de la Unión Europea o fuera de los Estados Miembros” (traducción libre de la autora).

en España, algún elemento relativo al litigio se encuentre vinculado al ordenamiento jurídico de otro Estado. En estos casos es necesario plantearse si cabe limitar la extensión del elemento de extranjería, –en particular por lo que respecta a los aspectos objetivos del proceso-, ya que, respecto de estas infracciones, son habituales los supuestos en que el proveedor de contenidos frente al que se presenta la demanda ha actuado haciendo uso de un prestador de servicios establecido en un *paraíso de datos*<sup>41</sup> –incluso si este prestador de servicios intermediario no es demandado por el titular de los derechos y, en consecuencia, no integra los elementos subjetivos del proceso-. En casos como estos, en que una situación *a priori* doméstica adquiere carácter internacional debido a la presencia de algún elemento de extranjería<sup>42</sup>, la

---

<sup>41</sup> Entendiendo como *paraísos de datos* aquellos Estados con leyes inexistentes o excesivamente permisivas respecto de la transmisión de datos y a la vulneración de derechos cometida en Internet.

<sup>42</sup> A modo de ejemplo, esto sucederá en un supuesto en que el material protegido es puesto a disposición del público a través de Internet mediante una página web que permite el visionado directo. Esta página web es accesible desde el territorio español, utiliza el dominio .es y contiene obras que han sido registradas en este Estado. Asimismo, tienen su domicilio en España el demandante –la persona titular de los derechos de propiedad intelectual- y el demandado –el proveedor de contenidos persona física-, quien, además, ha realizado la actividad de subida de contenidos desde dentro de nuestras fronteras. Sin embargo, es posible que el prestador de servicios de alojamiento de la página web desde la que se cometen las infracciones, no esté domiciliado en España y ni siquiera tenga un establecimiento, en los términos del art. 2.2 de la LSSI, desde el cual ejerza su actividad económica en territorio español –sino que actúa desde un *paraíso de datos* o simplemente desde un Estado con leyes más permisivas en materia de propiedad intelectual-. El elemento de extranjería que determina la aplicación del RBI *bis* está representado por el prestador de servicios de alojamiento; este prestador, *a priori*, no parece guardar ninguna relación con un litigio en el que la acción de cesación se dirige contra el proveedor de contenidos como responsable de la infracción; no obstante, incluso en este caso, su papel puede ser relevante *a posteriori*, cuando se precise su actuación para ejecutar la sentencia dictada por los tribunales españoles –en concreto, para llevar a cabo la retirada de las obras ofrecidas sin autorización-.

competencia judicial de los tribunales españoles para conocer del litigio también se determinará aplicando el RBI *bis*.

Por último, en la medida en que sea de aplicación el RBI *bis*, y en virtud de sus disposiciones resulten competentes los tribunales españoles, el órgano jurisdiccional ante el que se presenta la demanda no podrá abstenerse de conocer por considerar que existe otra jurisdicción más adecuada para enjuiciar el litigio. Ello se explica por el hecho de que el TJUE impide aplicar la doctrina del *forum non conveniens*, también en aquellos casos en que el litigio no tenga ningún punto de conexión con otro Estado Miembro<sup>43</sup>. Tomando esto en consideración, han de ser estudiados los distintos supuestos en que, conforme al RBI *bis*, un tribunal español es competente para conocer de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet que presenten elementos de extranjería, aun cuando la relación del ordenamiento jurídico español con el litigio sea difícil de justificar.

No obstante, la necesidad de acotar este estudio al proceso civil español exige que todos los supuestos sean examinados tomando como punto de partida que el demandante solicita la protección de los derechos de propiedad intelectual para el territorio de España –y, en consecuencia, que la ley designada como aplicable para resolver el litigio es la española-. Esto será así en aplicación de la norma de conflicto que rige en estos casos, prevista en el art. 8.1 del Reglamento

---

<sup>43</sup> Sentencia *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, apartados 41 y ss., en particular, apartado 46.

Roma II<sup>44</sup>. Esta disposición establece que las obligaciones extracontractuales, derivadas de la infracción de derechos de propiedad intelectual, se rigen por el principio *lex loci protectionis*; por tanto, el litigio se regirá por la ley española siempre que se reclame la protección de los derechos de propiedad intelectual para el territorio de España. A pesar de que el examen se realice partiendo necesariamente de este presupuesto, es cierto que no cabe excluir la posibilidad de que los tribunales españoles sean competentes conforme al RBI *bis* para conocer de la demanda y, sin embargo, de acuerdo con el art. 8.1 del Reglamento Roma II –en cuanto la protección se solicita para el territorio de otro Estado-, sea la ley de dicho Estado la que deba aplicar la jurisdicción española para resolver el litigio.

Por tanto, a efectos de concretar las ventajas e inconvenientes de que se atribuya competencia a los tribunales españoles para conocer del litigio –especialmente, en aquellos casos en que se concede al demandante la opción de elegir-, debe considerarse, a modo de presupuesto del análisis que se realiza en los siguientes epígrafes, que el ordenamiento jurídico español es de aplicación para resolver sobre el fondo del asunto.

La necesidad de presuponer, como punto de partida, que la ley aplicable para resolver el litigio es la española se justifica por las

---

<sup>44</sup> Reglamento (CE) n° 864/2007, del Parlamento Europeo del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales “Roma II”, *D.O.U.E.*, n° L 199, de 31 de julio de 2007, págs. 40 a 49.

cuestiones de derecho material que están estrechamente vinculadas con el proceso –y cuestiones de las que es imposible prescindir en este trabajo-; en particular nos referimos a la cuestión relativa a la legitimación pasiva respecto de las acciones de indemnización, de cesación y de publicación de la sentencia, previstas en los arts. 138 y ss. de la LPI<sup>45</sup>. Adoptar esta perspectiva, implica atribuir naturaleza jurídica material a la legitimación pasiva, ya que, de mantener la naturaleza procesal de la legitimación, no sería necesario que la norma de conflicto designara como ley aplicable la española –siendo suficiente que los tribunales españoles fueran competentes y actuaran conforme a la ley procesal nacional-.

**B) LA SUMISIÓN TÁCITA A FAVOR DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL ESPAÑOL (ART. 26 DEL RBI BIS).**

El RBI *bis* permite la prórroga de la competencia con base en la autonomía de la voluntad de las partes mediante la sumisión expresa y la sumisión tácita. No obstante, puesto que las infracciones objeto de estudio son de origen extra-contractual, carece de lógica la existencia de un acuerdo previo de atribución de competencia<sup>46</sup> –por lo que debe descartarse la sumisión expresa del art. 25 del RBI *bis* para reconocer como competente a un órgano jurisdiccional español-. En cambio, sí que podrá conocer de las infracciones de derechos de propiedad

---

<sup>45</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, *B.O.E.*, núm. 97, de 22 de abril de 1996.

<sup>46</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, ed. La Ley, Madrid, 2003, pág. 64.

intelectual cometidas en Internet el tribunal español ante el que comparezca el demandado realizando cualquier actuación diferente a presentar declinatoria para impugnar su competencia<sup>47</sup> –en la medida en que el supuesto de hecho objeto de análisis no constituye una competencia exclusiva de las previstas en el art. 24 del RBI *bis*–; en estos casos, serán enjuiciadas por un órgano jurisdiccional español de acuerdo con la sumisión tácita, y esta prórroga de competencia desplazará los foros previstos en los arts. 4 y 7 del RBI *bis*, aplicándose con carácter preferente a los mismos.

---

<sup>47</sup> A diferencia de lo que sucede en el ámbito de la competencia territorial interna, donde el art. 56.2º de la LEC admite la sumisión tácita si el demandado, debidamente emplazado, no comparece en juicio o comparezca tras la preclusión del plazo para interponer declinatoria; en el marco del RBI *bis*, a fin de que sea posible la sumisión tácita, su art. 26 exige expresamente que el demandado comparezca ante el órgano jurisdiccional, siendo el único supuesto en que la sumisión tácita no se aplica cuando el demandado comparezca para impugnar la competencia. En este sentido, como afirman VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional... op. cit.*, punto 9.58, pág. 307, “La forma en que el demandado puede manifestar su voluntad de no someterse viene fijada por el Derecho nacional y por una regla uniforme derivada del Reglamento. El TJCE ha señalado expresamente que no se entiende que hay sumisión tácita si el demandado impugna la CJI y además, subsidiariamente, el fondo del asunto, *siempre que se realice en el primer momento fijado por el Derecho procesal nacional para interponer la excepción* (STJCE as. 150/80)”. Con base en esto, debe entenderse que el tribunal español no será competente si el demandado propone en forma la declinatoria alegando la falta de competencia judicial internacional –respetando siempre los plazos previstos en el art. 64.1 de la LEC, que exige que la declinatoria se presente con carácter previo a cualquier alegación sobre el fondo– así como si comparece después de finalizado el plazo para presentar declinatoria. En cambio, en la medida en que el art. 26 del RBI *bis* exige expresamente la comparecencia, si el demandado que ha sido citado en forma no comparece en el juicio, el órgano jurisdiccional español ante el que se presenta la demanda no podrá declararse competente en virtud de sumisión tácita sobre la base del RBI *bis* –de modo que, en los casos en que el demandado no se presenta ante el órgano jurisdiccional, la competencia por sumisión tácita de los tribunales españoles queda limitada a las infracciones que se rigen por la LOPJ–.

Debe destacarse que la redacción del art. 26 del RBI *bis* establece “será competente el órgano jurisdiccional de un Estado Miembro ante el que comparezca el demandado”; de modo que no se limita a atribuir competencia judicial internacional a los tribunales de un Estado, sino que, además, permite a las partes acudir ante el órgano jurisdiccional específico que quieren que conozca del litigio. Lo anterior implica que, cuando se presenta una demanda alegando la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida en Internet, el demandante y el demandado pueden, tácitamente, elegir el tribunal español concreto que ha de resolver el asunto, incluida su demarcación, sin que sea necesario aplicar las normas internas de competencia territorial para determinar el tribunal competente –como sí sucede, en cambio, cuando esta sumisión se realiza conforme a la LOPJ<sup>48</sup>–.

La sumisión tácita plantea el problema relativo a la posibilidad de someter el litigio a un tribunal español, aun cuando el demandado no tiene su domicilio en un Estado Miembro. Este problema surge por el hecho de que, entre los supuestos en que cabe aplicar el RBI *bis* cuando la parte demandada no tiene su domicilio en la Unión Europea, el art. 6.1 incluye la sumisión expresa, pero no hace referencia alguna a la sumisión tácita. Una interpretación estricta de la mencionada norma implicaría excluir la aplicación del RBI *bis* cuando, voluntariamente, pero sin acuerdo previo, las partes han decidido

---

<sup>48</sup> Sobre esta cuestión, nos remitimos a la exposición realizada más adelante, en el epígrafe del presente trabajo titulado “Las normas específicas de atribución de competencia judicial internacional previstas en la LOPJ”.

someter la controversia a un órgano jurisdiccional español, aunque el demandado esté domiciliado fuera del territorio de la Unión Europea.

No obstante, de una parte, el legislador ha desaprovechado la nueva redacción del Reglamento de Bruselas para incorporar entre las excepciones la sumisión tácita; y, de otra parte, el TJUE ha considerado que, la prórroga de competencia operada mediante comparecencia voluntaria del demandado ante el tribunal, quedará sujeta a las disposiciones del RBI *bis*, incluso cuando este no tenga su domicilio en el territorio de la Unión Europea<sup>49</sup>. Esta interpretación

---

<sup>49</sup> Sentencia *Group Josi*, C-412/98, EU:C:2000:399, apartado 44. El TJUE se pronuncia sobre el art. 18 del Convenio de Bruselas de 1968, no obstante, tanto esta disposición como el posterior art. 24 del Reglamento 44/2001 y el actual art. 26 del RBI *bis* conservan exactamente la misma redacción respecto de la sumisión tácita, por lo que su interpretación debe extenderse a la norma actualmente en vigor. Asimismo, la doctrina mayoritaria sigue la posición del TJUE y considera que la sumisión tácita constituye una excepción a la exigencia de que el demandado esté domiciliado en la Unión Europea, aunque esta no se prevea expresamente en el art. 6.1 del RBI *bis*, en este sentido CALVO CARAVACA, A.-L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, ed. Comares, Granada, 15ª ed., 2014, punto 125, pág. 242; IGLESIAS BUHIGUES, J. L. en ESPLUGUES MOTA, C., IGLESIAS BUHIGUES, J. L. y PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 8ª ed., 2014, págs. 110 y 117; TOMÉ GARCÍA, J. A. y GARCÍA-LUBÉN BARTHE, P., en DE LA OLIVA SANTOS, A. (dir.) y GASCÓN INCHAUSTI, F., *Competencia Judicial Internacional, Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Extranjeras en la Unión Europea, Derecho Procesal Civil Europeo*, vol. I., ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, pág. 239; VAN LITH, H., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 3.22, pág. 125; VLAS, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 1, pág. 84. En cambio, se apartan de la interpretación del TJUE y consideran que sí es necesario que el demandado esté domiciliado en la Unión Europea para que rija la sumisión tácita del RBI *bis*: BERNARDO SAN JOSÉ, A. y SÁNCHEZ LÓPEZ, B. en DE LA OLIVA SANTOS, A. (dir.) y GASCÓN INCHAUSTI, F., *Competencia Judicial Internacional... op. cit.*, pág. 95; GAUDEMET-TALLON, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe: matières civile et commerciale – Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, ed. LGDJ, Paris, 5ª ed., 2015, punto 164, pág. 189; VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional... op. cit.*, punto 9.55, pág. 305.

permite concluir que, a efectos de utilizar el RBI *bis* para fundamentar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles, no será necesaria la exigencia de que el demandado esté domiciliado en un Estado Miembro cuando se hayan infringido derechos de propiedad intelectual en Internet y, de forma tácita, ambas partes hayan decidido someter el asunto a esta jurisdicción.

Recordando la jurisprudencia *Owusu* del TJUE, la principal consecuencia de la interpretación desarrollada en el párrafo anterior es que, siendo el órgano jurisdiccional español competente para conocer en aplicación del RBI *bis*, no podrá declinar su competencia alegando *forum non conveniens*, incluso en aquellos supuestos en que el litigio no presente ninguna conexión con España o presente conexiones más estrechas con otros Estados. Si bien en estos supuestos no puede evitarse la práctica del *fórum shopping*, el demandante deberá tener en cuenta los problemas que puedan surgir cuando intente ejecutar la resolución dictada por un tribunal español ante los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado, esto es, en el territorio de un Estado que no es Miembro de la Unión Europea; por este motivo, debemos cuestionar la oportunidad de utilizar el referido foro cuando el titular de la página web desde la que se cometen los ilícitos o los responsables del programa P2P, no solo este fuera del territorio español, sino, además, su ubicación no se encuentre dentro del territorio de los Estados Miembros.

**C) EL FORO GENERAL DE COMPETENCIA A FAVOR DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (ART. 4.1 RBI BIS).**

La doble función que el RBI *bis* atribuye a su art. 4.1 permite la utilización del mismo como foro de competencia. De acuerdo con el mismo, la regla general de jurisdicción del RBI *bis* establece que los tribunales del Estado donde tenga su domicilio el demandado son competentes para conocer de las demandas de responsabilidad civil extracontractual derivada de la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida en Internet. Por tanto, tendrán competencia los tribunales españoles si la demanda es presentada contra el usuario infractor, el creador del programa que facilita el intercambio de archivos, el proveedor de contenidos y/o el prestador de servicios intermediario que, conforme a los términos explicados en el epígrafe anterior, tenga su domicilio en España. No obstante, en estos supuestos el RBI *bis* únicamente señala la competencia judicial internacional de los tribunales españoles, siendo necesario concretar qué órgano jurisdiccional es competente mediante las normas de atribución de competencia territorial previstas en la ley procesal española –art. 52.1.11ª. de la LEC-<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> A propósito de esto, el autor LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., en *Litigios transfronterizos...*, *op. cit.*, punto 12, pág. 90 y punto 18, pág. 96, señala una interesante problemática como consecuencia del juego entre el Reglamento de la Unión y la ley procesal española. De acuerdo con el art. 52.1.11ª de la LEC, es competente para conocer de las demandas relativas a la infracción de derechos de propiedad intelectual el tribunal del lugar donde esta “se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante”; sin embargo, cabe que, tras atribuir competencia judicial internacional a la jurisdicción española de acuerdo con el art. 4.1 del RBI *bis* –puesto que, como veremos, los otros foros concretan el órgano jurisdiccional competente-, el único

En la medida en que sea de aplicación al litigio el RBI *bis*, y careciendo completamente de relevancia el lugar donde esté domiciliado el demandante, le corresponde al propio titular de los derechos de propiedad intelectual infringidos en Internet elegir, de forma alternativa, presentar la demanda ante los tribunales del domicilio del demandado –de acuerdo con el art. 4.1- o recurrir a uno de los foros de competencia especial –previstos en el art. 7 del RBI *bis*-. Sin embargo, a diferencia de algunos de los foros especiales previstos en el art. 7, el recurso al foro general del art. 4 permite introducir una demanda de indemnización que englobe todos los daños y perjuicios sufridos y/o una demanda de cesación que incluya la totalidad de las infracciones que están siendo cometidas –al margen de que estos daños, perjuicios e infracciones se materialicen en distintos Estados Miembros-.

Con carácter general, en un supuesto de hecho como el que es objeto de estudio, utilizar el foro del domicilio del demandado obliga al demandante a desplazarse a otro Estado y a litigar en una lengua y siguiendo unas normas procesales que no son propias; sin embargo, también le permite demandar por la totalidad del daño ante un mismo

---

elemento vinculado con el territorio español sea el domicilio del demandado, mientras que el resto de aspectos de la infracción se encuentren en el extranjero. Si bien en tal caso, aplicando el 52.1.11<sup>a</sup> de la LEC, no es posible atribuir competencia territorial interna a un tribunal español, tampoco sería posible que la jurisdicción española se considerara incompetente, pues estando dentro del ámbito de aplicación del RBI *bis* no es posible recurrir al *forum non conveniens*. La acertada solución que propone el autor para estas situaciones es que el foro de competencia general previsto en el Reglamento “[se aplique], también, como foro de competencia territorial para otorgar la competencia interna al tribunal del lugar donde está domiciliado el demandado”.

órgano jurisdiccional sin necesidad de conocer el lugar en que se ha producido o pueda producirse el hecho dañoso. Adicionalmente, en la medida en que la jurisdicción designada por el RBI *bis* será la de un Estado Miembro de la Unión Europea, en principio no existen motivos para dudar de la protección que recibirían los derechos de propiedad intelectual vulnerados.

Por lo que respecta a las ventajas e inconvenientes que reporta para el demandante presentar su demanda ante los tribunales españoles, es indudable que recurrir al domicilio del demandado para interponer una acción de indemnización facilita la posterior ejecución de la sentencia, ya que, de ser necesaria la ejecución forzosa, esta podrá llevarse a cabo ante el mismo tribunal español que dictó la resolución –siempre que los bienes de la persona condenada se encuentren en este Estado-. En cambio, cuando los derechos de propiedad intelectual están siendo infringidos a través de Internet, interponer la acción de cesación ante los tribunales españoles conforme al art. 4.1 del RBI *bis* –por tener aquí su domicilio el demandado-, puede ser susceptible de causar problemas; en tales supuestos, como se desarrolla a continuación, es necesario diferenciar distintas hipótesis en función de quién sea la persona demandada.

De un lado, si conforme al art. 138.IV de la LPI la acción de cesación se dirige contra el prestador de servicios intermediario y se interpone ante los tribunales españoles por tener aquí su domicilio, de precisarse la ejecución forzosa, esta podría llevarse a cabo por el tribunal que dictó la sentencia de condena. De otro lado, si conforme al art. 138.I

de la LPI la acción de cesación se dirige contra el infractor directo y se interpone ante la jurisdicción española de acuerdo con el art. 4.1 del RBI *bis* –p. ej., el titular de la página web desde la que se ponen a disposición del público contenidos protegidos- en el caso de que se esté cometiendo la infracción haciendo uso de prestadores de servicios intermediarios situados en otro Estado, en defecto de cumplimiento voluntario, el demandante deberá acudir a los tribunales de otra jurisdicción, que no necesariamente será la de un Estado Miembro, para obtener la ejecución forzosa –p. ej., solicitar al prestador de servicios de alojamiento que colabore con la justicia retirando los datos o impidiendo el acceso a los mismos-, lo cual implica retrasar la producción de los efectos propios de la sentencia con el riesgo de que los mismos carezcan de eficacia cuando se obtenga definitivamente su ejecución.

Conforme a los arts. 138 y ss. de la LPI, son distintos los sujetos que tienen legitimación pasiva respecto de las acciones de indemnización y de cesación cuando se han infringido derechos de propiedad intelectual; por este motivo, el demandante, en virtud del art. 8.1) del RBI *bis*, ve reforzada la posibilidad de demandar por la totalidad de la infracción ante un órgano jurisdiccional español. Esta disposición permite la acumulación de demandas en casos de pluralidad de demandados exigiendo, para que esto sea posible, la concurrencia de dos requisitos: que todos los demandados tengan su domicilio en un Estado Miembro de la Unión –y al menos uno de ellos en España- y que las demandas presenten un vínculo tan estrecho que obligue a

tramitarlas conjuntamente para evitar resoluciones contradictorias. Por una parte, queda satisfecho el primer requisito cuando se presenta la demanda ante un tribunal español contra los usuarios infractores, el proveedor de contenidos, el creador del programa de intercambio y/o los prestadores de servicios intermediarios domiciliados todos ellos en Estados Miembros de la Unión –de entre los cuales, necesariamente, uno ha de ser España-. Por otra parte, debe afirmarse que el segundo requisito se cumple puesto que todos ellos son demandados por participar en la misma infracción de derechos de propiedad intelectual, cuyos daños y perjuicios repercuten, entre otros o exclusivamente, en el territorio de España<sup>51</sup>; a ello ha de añadirse que la vulneración de estos derechos cometida a través de Internet constituye un supuesto de responsabilidad solidaria entre los diferentes sujetos implicados<sup>52</sup>; en

---

<sup>51</sup> A propósito del requisito de que “las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias” y de la interpretación estricta realizada por el TJUE de este requisito, considerando que es necesario que “tal divergencia se inscribiera en el marco de una misma situación de Derecho y de hecho” [Sentencia *Roche Nederland y otros*, C-539/03, EU:C:2006:458, apartado 26]. Señala ANCEL, M.-E. en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 4.170, págs. 188-189, que “nunca se ha dudado [...] que están expuestos a la norma de pluralidad de demandados [...] aquellos que son demandados por participar en la misma infracción de un derecho de propiedad intelectual en un solo país” (traducción libre de la autora). No obstante, y debido a la armonización que progresivamente está realizando la Unión Europea en materia de propiedad intelectual, para afirmar que concurre el requisito “posibles resoluciones contradictorias” que permite acumular demandas conforme al art. 8.1) del RBI *bis*, no debe considerarse necesario que el ordenamiento jurídico designado como aplicable a la resolución del litigio conforme al Reglamento Roma II sea el mismo para todos y cada uno de los demandados.

<sup>52</sup> La idea de responsabilidad solidaria entre los diferentes infractores que participan en un modelo de explotación ilícita es objeto de desarrollo en el apartado del Capítulo IV titulado “El régimen de responsabilidad solidaria de quienes participan en el mismo modelo de explotación ilícita”.

consecuencia, la aplicación del art. 8.1 a nuestro supuesto de hecho no debe plantear dudas<sup>53</sup>.

**D) LOS FOROS DE COMPETENCIA ESPECIAL DEL ART. 7 DEL RBI BIS.**

El art. 7 del RBI *bis* contiene una serie de foros de competencia especial y permite que, de modo alternativo y a elección del demandante, la persona domiciliada en un Estado Miembro sea demandada en otro Estado Miembro. Son dos los requisitos necesarios para poder aplicar cualquiera de los foros especiales previstos en el art. 7: en primer lugar, se exige que la persona demandada tenga su domicilio en el territorio de la Unión Europea –de acuerdo con los arts. 62 y 63 del RBI *bis*-; y, en segundo lugar, la jurisdicción competente como consecuencia de aplicar estos foros ha de ser diferente a la designada en virtud del foro general del art. 4 –esto es, a la del propio domicilio del demandado-. Los foros especiales previstos en el art. 7 constituyen una excepción al foro general previsto en el art. 4 y, en ese sentido, deben ser objeto de una interpretación estricta y limitada a los supuestos explícitamente contemplados en el texto del RBI *bis*<sup>54</sup>. Adicionalmente, la principal característica del art. 7 es que no se limita a señalar qué Estado Miembro es competente, sino que especifica el tribunal que ha de conocer del asunto dentro del sistema jurisdiccional de este Estado.

---

<sup>53</sup> Sobre la “Función general y contenido” del art. 8.1 (anterior art. 6.1), *vid.* MUIR WATT, H., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 18, pág. 308.

<sup>54</sup> Sentencia *Melzer*, C-228/11, EU:C:2013:305, apartados 23 y 24.

Como justifica el considerando 16 del RBI *bis*, estos foros alternativos persiguen alcanzar una buena administración de justicia señalando, como competente, al órgano jurisdiccional que tiene una estrecha conexión con el litigio; ahora bien, este objetivo de proximidad debe garantizar en todo caso la seguridad jurídica y la previsibilidad respecto de la jurisdicción ante la cual la persona podrá ser demandada. Si bien es cierto que, como regla general, el tribunal que se encuentra más próximo a los hechos es el que está en mejor posición para resolver el litigio<sup>55</sup>, no lo es menos que cuando las infracciones se cometen a través de Internet determinar cuál es este órgano jurisdiccional plantea especiales dificultades. Por este motivo, en el marco del supuesto de hecho que es objeto de estudio, deben examinarse los foros especiales 2), 3) y 5) del art. 7, relativos, respectivamente, al lugar del hecho dañoso, a la responsabilidad civil derivada del delito y a la explotación de establecimientos, a fin de concretar cuál sería, en cada caso, el órgano jurisdiccional competente para conocer de la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida en Internet y, en consecuencia, cuándo podremos afirmar que los tribunales españoles tienen competencia judicial internacional para conocer del litigio.

---

<sup>55</sup> LEHMAN, M. y LEIN, E., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 4.06, pág. 133.

**a.- El foro especial de competencia a favor del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso (art. 7.2 RBI bis).**

De acuerdo con el art. 7.2 del RBI *bis*, es posible presentar la demanda “ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”. Esta disposición se aplica en materia civil y mercantil cuando surgen litigios de tipo delictual o cuasi delictual<sup>56</sup>, estando cubiertas por este supuesto de hecho las infracciones de derechos de propiedad intelectual de origen extracontractual cometidas en Internet<sup>57</sup>. Por tanto, sobre la base de la citada norma, serán competentes para conocer de estas infracciones los tribunales españoles siempre que, teniendo en cuenta la interpretación autónoma realizada por el TJUE, el hecho dañoso se haya producido o pueda producirse en territorio español.

La redacción dada por el legislador de la Unión al art. 7.2 determina que el mismo no solo atribuye jurisdicción al Estado Español, sino que, adicionalmente, concreta cuál es el tribunal competente para

---

<sup>56</sup> Los litigios de tipo delictual o cuasi delictual constituyen un concepto residual a efectos de la aplicación de las disposiciones del RBI *bis*. De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE deben entenderse como tales todas las demandas que tengan por objeto exigir la responsabilidad del demandado pero no estén relacionadas con la «materia contractual» del art. 7.1 del RBI *bis* [Sentencia *Tacconi*, C-334/00, EU:C:2002:499, apartado 21 y jurisprudencia allí citada].

<sup>57</sup> Sobre la posibilidad de aplicar el art. 7.2 del RBI *bis* a las infracciones de derechos de propiedad intelectual de origen extracontractual cometidas en Internet, *vid.*, FAWCETT, J. J., and TORREMANS, P., *Intellectual Property...*, *op. cit.*, puntos 10.56 y ss., págs. 551 y ss.; BENTLY, L. and SHERMAN, B., *Intellectual Property Law...*, *op. cit.*, puntos 10.1.1, págs. 1228 y ss.; P. MANKOWSKI en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, puntos 200 y ss., págs. 236 y ss.; E. LEIN en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, puntos 4.77 y ss., págs. 158 y ss.

conocer del litigio: el del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. Como consecuencia de esto, una vez determinado que pueden conocer del litigio los órganos jurisdiccionales españoles sobre la base del art. 7.2, no será necesario aplicar la LEC para concretar la competencia interna<sup>58</sup>, correspondiéndole esta al tribunal competente en la circunscripción territorial del lugar donde se haya cometido el hecho dañoso. No obstante, precisar el lugar del hecho dañoso plantea graves dificultades cuando las infracciones se cometen en un medio como Internet.

Es posible interponer la demanda ante los tribunales designados en virtud del art. 7.2 cuando el daño haya tenido lugar y cuando el daño pueda producirse; ello implica que también están cubiertas por el supuesto de hecho las pretensiones de carácter preventivo<sup>59</sup>. En este sentido, tal y como permite la LPI en sus arts. 138 y ss., será posible acudir al órgano jurisdiccional español designado como competente en virtud del art. 7.2 del RBI *bis*, no solo cuando se hayan cometido infracciones de origen extracontractual en Internet contra los derechos de propiedad intelectual –para interponer la correspondiente acción de indemnización y/o de cesación-, sino también cuando sea previsible la

---

<sup>58</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos...*, *op. cit.*, punto 19, pág. 97.

<sup>59</sup> Aun cuando el art. 5.3 del Convenio de Bruselas de 1968 se limitaba a reconocer la competencia del tribunal “del lugar donde se hubiera producido el hecho dañoso” –sin hacer referencia al lugar donde este pudiera producirse-, el TJUE reconoció que las acciones judiciales preventivas son de carácter delictual o cuasidelictual en el sentido del art. 5.3 del Convenio (actual art. 7.2 del RBI *bis*) [Sentencia *Henkel*, C-167/00, EU:C:2002:555, apartado 50].

comisión de tales infracciones –a fin de evitar, mediante una acción de prohibición, que las mismas se cometan<sup>60</sup>–.

Existe el temor de que utilizar esta disposición del RBI *bis* para interponer acciones preventivas conlleve la práctica del *forum shopping* por los demandantes, esto es, la búsqueda de la jurisdicción más beneficiosa en caso de que haya riesgo de que los derechos de propiedad intelectual sean infringidos<sup>61</sup>. Esta práctica puede llevarse a cabo con una mayor dimensión en el supuesto que nos ocupa, ya que, cuando exista el peligro de que las infracciones se cometan en Internet, será posible interponer la demanda ante cualquier Estado Miembro donde el derecho esté protegido y desde el cual el contenido pueda ser accesible<sup>62</sup>. No obstante, con vistas a lograr la efectiva tutela de sus derechos, el demandante presentará las acciones preventivas destinadas a evitar el inicio de la infracción ante los tribunales donde las decisiones judiciales puedan ejecutarse con pleno efecto sin una demora excesiva.

---

<sup>60</sup> Como indica ARMENGOT VILAPLANA, A. en *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 335, solo la acción de prohibición tiene naturaleza preventiva, puesto que la de cesación se utiliza cuando la actividad ilícita ya ha empezado a desarrollarse.

<sup>61</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos...*, *op. cit.*, punto 21, pág. 99.

<sup>62</sup> En este sentido, LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Criterio de “focalización” y *forum delicti commissi* en las infracciones de propiedad industrial e intelectual en Internet”, en *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 31, enero-abril 2009 págs. 22-23, quien además considera que este riesgo de *forum shopping* debe limitarse en cuanto puede perjudicar la previsibilidad jurídica; para ello, propone exigir “que exista un riesgo de producción de un daño inminente que debe quedar reflejado en varias circunstancias concretas del caso”.

En estos supuestos, debe concretarse el tribunal ante el cual le interesa accionar al demandante atendiendo a la forma en que pueda cometerse la violación de sus derechos –siempre teniendo en cuenta que, en el caso de la acción preventiva, la actividad ilícita todavía no se ha producido y, por tanto, no podemos hablar de infracción-. De un lado, en caso de riesgo de posible infracción mediante el uso de redes entre pares, el demandante buscará interponer su demanda ante el tribunal donde el creador del programa tenga su domicilio o establecimiento – p. ej., cuando sea conocedor del lanzamiento de un programa P2P presumiblemente dirigido, entre otros, al intercambio ilícito de obras protegidas-.

De otro lado, en caso de riesgo de descarga continua o de descarga directa, el demandante intentará solicitar la tutela preventiva ante el tribunal donde tenga su domicilio o establecimiento permanente el prestador de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos que ofrece hospedaje o que controla el servidor vinculado a la página web donde se teme que se vuelquen los contenidos protegidos –p. ej., cuando se ha adquirido un dominio con denominación similar a otro que ya ha sido condenado por infracción de derechos de propiedad intelectual-.

Ahora bien, en ambos supuestos será necesario –y también difícil, de acuerdo con lo que se explica en este epígrafe-, que la atribución de competencia se fundamente en los foros designados por el art. 7.2 del RBI *bis*, es decir, que coincida el domicilio o establecimiento del demandado con el tribunal señalado en aplicación de esta disposición,

puesto que es el único artículo del RBI *bis* que permite interponer acciones de naturaleza preventiva.

A efectos de aplicar el art. 7.2 a las infracciones cometidas en Internet y determinar si los tribunales españoles son competentes para conocer del litigio, es necesario concretar cuál es el lugar del hecho dañoso. En la sentencia *Mines de Potasse*, el TJUE interpretó la expresión “lugar del hecho dañoso” en el sentido de que concede al demandante la opción de elegir entre presentar la demanda ante el tribunal del lugar donde se ha producido el hecho causante del daño o el tribunal del lugar donde se ha materializado el daño<sup>63</sup>; mediante esta sentencia, los jueces de Luxemburgo introducen la “teoría de la ubicuidad”. Posteriormente, en el asunto *Shevill* el TJUE diferenció que, mientras el órgano jurisdiccional del lugar del hecho causante es competente para pronunciarse sobre la integridad del perjuicio causado, el órgano jurisdiccional del lugar en que el daño se materializa tiene su competencia limitada al perjuicio sufrido por el demandante en dicho Estado<sup>64</sup>. De este modo el TJUE estableció la conocida como “teoría del mosaico”, que será de especial relevancia en las infracciones cometidas a través de Internet, en la medida en que permite al demandante accionar ante los tribunales de cada uno de los Estados Miembros donde el contenido puesto a disposición del público sea o

---

<sup>63</sup> Sentencia *Handelskwekerij Bier / Mines de potasse d'Alsace*, C-21/76, EU:C:1976:166, apartado 19. La razón de ser de esta interpretación realizada por el TJUE es que tanto el lugar del hecho causal como el lugar en que se produce el daño son relevantes para la competencia judicial, puesto que ambos pueden proporcionar indicaciones útiles relativas a la prueba y a la sustanciación del proceso.

<sup>64</sup> Sentencia *Shevill y otros/Presse Alliance*, C-68/93, EU:C:1995:61, apartados 25 y 30.

haya sido accesible, siempre que sus pretensiones se limiten al daño causado en el territorio del Estado ante cuya jurisdicción se interpone la demanda<sup>65</sup>.

Partiendo de la jurisprudencia del TJUE, la correcta aplicación del art. 7.2 al supuesto que es objeto de estudio exige diferenciar entre el lugar donde se produce el hecho causante del daño y el lugar donde el daño se materializa, así como precisar ambos conceptos cuando el ilícito extracontractual afecta a los derechos de propiedad intelectual y se lleva a cabo a través de Internet. La necesidad de diferenciar y de precisar ambas nociones responde a la importancia de saber la exacta localización de los daños causados a distancia, a fin de determinar cuál es el tribunal competente para conocer del litigio, sin olvidar que, en este tipo de supuestos, determinar el lugar dependerá directamente de las circunstancias del caso concreto<sup>66</sup>.

### **a.1.- Lugar donde se ha producido el hecho causante del daño.**

El hecho causante del daño está relacionado con las actividades que realiza el presunto infractor que provocan un perjuicio al demandante<sup>67</sup>; en este sentido, el lugar de origen del daño ha de concretarse teniendo en cuenta la conducta que causa directamente el daño –dejando a un lado los actos que tengan un carácter meramente

---

<sup>65</sup> Sentencia *eDate Advertising*, C-509/09, EU:C:2011:685, apartado 51.

<sup>66</sup> LEIN, E., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, op. cit., punto 4.89, pág. 163.

<sup>67</sup> MANKOWSKI, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, op. cit., punto 214, pág. 243.

preparatorio o auxiliar<sup>68</sup>. Incluso en aquellos supuestos en que el daño es consecuencia de una sucesión de acontecimientos, lo determinante es el lugar en que estos se originan<sup>69</sup>. Por motivos de seguridad jurídica, el TJUE exige a los Estados Miembros que no utilicen criterios de apreciación del derecho material nacional a la hora de concretar dónde se llevó a cabo el hecho causante del daño<sup>70</sup>. No obstante, definir en los términos anteriormente expuestos el lugar en que se produce el daño puede suponer la pérdida de efecto útil del foro especial previsto en el art. 7.2 del RBI *bis*, en cuanto es frecuente que el mismo coincida con el domicilio del demandado previsto en el art. 4<sup>71</sup>. En tales supuestos, únicamente será posible determinar el tribunal competente haciendo uso del foro general, en defecto del requisito necesario para la aplicación del art. 7: que la persona domiciliada en un Estado Miembro sea demandada en un Estado Miembro diferente<sup>72</sup>.

Definidas las características del presupuesto general, debe examinarse cuándo tiene lugar en España el hecho causante del daño en las infracciones de propiedad intelectual cometidas en Internet a fin de concretar en qué supuestos un tribunal español podrá declararse competente. Es necesario recordar, como se ha expuesto en la

---

<sup>68</sup> GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Internacional Privado...*, *op. cit.*, punto 6.34, pág. 102.

<sup>69</sup> LEIN, E., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 4.89 pág. 162.

<sup>70</sup> Sentencia *Melzer*, C-228/11, EU:C:2013:305, apartado 35.

<sup>71</sup> Sentencia *Handelskwekerij Bier / Mines de potasse d'Alsace*, C-21/76, EU:C:1976:166, apartado 20.

<sup>72</sup> MANKOWSKI, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 220, pág. 247.

Introducción, que existe infracción de los derechos de propiedad intelectual de forma independiente tanto en el acto de subida como en el acto de descarga<sup>73</sup> –en la medida en que ambos suponen por sí mismos reproducción y/o comunicación pública de obras protegidas sin autorización del titular-. Sin embargo, el daño patrimonial sufrido por el titular de los derechos es único y se materializa por el hecho de que, sin contar con su autorización y/o sin que se haya hecho efectiva una retribución económica a su favor, el usuario acceda a la obra – mediante descarga continua- u obtenga el contenido objeto de propiedad intelectual –a través de una descarga directa o entre pares-.

En la medida en que estamos en la esfera del derecho patrimonial de autor no puede afirmarse que el titular sufra un daño por el hecho de que el usuario *pueda acceder* o *pueda obtener* el contenido objeto de propiedad intelectual. Es cierto que, en el momento en que existe la posibilidad de acceder u obtener el material protegido la infracción de los derechos de propiedad intelectual ya ha sido cometida; esta infracción es consecuencia de los actos de reproducción y/o comunicación pública realizados por quien sube los archivos a un servidor –actuaciones necesarias para hacer accesibles a través de Internet las obras protegidas-. Puesto que la infracción de sus derechos ya se ha cometido, el titular no podrá utilizar las acciones de naturaleza preventiva para solicitar su tutela; sino que, en una situación en la que todavía no se ha materializado el acceso o la obtención de las obras por los usuarios, únicamente podrá interponer la acción de cesación –

---

<sup>73</sup> Al margen de que se trate de una descarga continua, directa o entre pares.

pues ante la inexistencia de daños patrimoniales, la acción de indemnización carecería de sentido-. Para afirmar que el titular de los derechos sufre un daño de naturaleza patrimonial será necesario que los usuarios hayan accedido u obtenido el material puesto a disposición del público sin la correspondiente autorización y/o remuneración económica, ya que, cuando se realiza esta actuación complementando a la actividad de puesta a disposición de contenidos, el titular de los derechos sufre pérdidas económicas que se transformarían en beneficios si la actividad se llevara a cabo lícitamente –esto es, si la explotación de los derechos se realizara a cambio de una retribución-.

La existencia o no de daño es algo que deberá determinar el juez al resolver sobre el fondo del asunto, no obstante, a efectos de aplicar el art. 7.2 del RBI *bis* tal y como este ha sido interpretado en el asunto *Mines de Potasse*, lo oportuno es vincular el hecho causante del daño a la actividad de subida y la materialización del daño a la actividad de descarga<sup>74</sup>.

Si entendemos la violación de los derechos de propiedad intelectual cometida en Internet como consecuencia de una cadena de eventos que sigue siempre la lógica: reproducción (digitalización) – comunicación

---

<sup>74</sup> Mantienen una postura similar, aunque con matices, FAWCETT, J. J., and TORREMANS, P., *Intellectual Property...*, *op. cit.*, puntos 10.59 y ss., págs. 552 y ss; METZGER A., “Jurisdiction in Cases Concerning...”, *op. cit.*, págs. 255 y ss. Sobre la jurisprudencia reciente del TJUE a propósito de la aplicación del art. 7.2 del RBI *bis* (anterior art. 5.3) a litigios transfronterizos en materia de propiedad industrial e intelectual, BENTLY, L. and SHERMAN, B., *Intellectual Property Law...*, *op. cit.*, puntos 10.1.1, págs. 1228 a 1230.

pública (puesta a disposición) – reproducción (descarga), el lugar en que se produce el hecho causante del daño coincidirá con el lugar en que estos daños se originan, correspondiéndose el mismo con la actividad de subida del material protegido que realiza el proveedor de contenidos –sea un prestador de servicios de la sociedad de la información en desempeño de una actividad económica o un usuario-. La subida de contenidos a Internet debe entenderse como la conducta que causa directamente el daño<sup>75</sup>, materializándose el mismo en un momento posterior a través del disfrute de estos contenidos por parte de los usuarios. En cualquier caso, aunque la actividad de subida se localice en el territorio de nuestro Estado, los tribunales españoles solo serán competentes si el derecho de propiedad intelectual infringido existe en España<sup>76</sup>; no obstante, esto sucederá siempre que se infrinjan los derechos de propiedad intelectual, puesto que los mismos existen sin que su registro sea obligatorio<sup>77</sup>.

La principal dificultad a la hora de establecer la competencia sobre la base de este criterio consiste en determinar el lugar en que se realiza la actividad de subida del material protegido y, en particular, cuál es

---

<sup>75</sup> Al explicar el lugar del hecho causante del daño respecto de las infracciones cometidas en Internet, mantiene MANKOWSKI, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 226, pág. 250, que la actividad más importante es la subida del contenido y no, en cambio, la accesibilidad al mismo ni el acceso real por parte de los usuarios.

<sup>76</sup> METZGER A., “Jurisdiction in Cases Concerning...”, *op. cit.*, pág. 258.

<sup>77</sup> No sucede lo mismo si se infringen derechos de propiedad industrial, como es el caso de la marca, puesto que la protección que se concede mediante el registro nacional de estos derechos se limita al territorio del Estado Miembro donde han sido registrados, no pudiendo invocarse tal protección en los Estados donde los mismos no han sido objeto de registro [Sentencia *Wintersteiger*, C-523/10, EU:C:2012:220, apartado 25].

el papel que debe dársele a los servidores para responder a esta cuestión. El TJUE ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre esto en el asunto *Wintersteiger* relativo a propiedad industrial –marcas-, estableciendo que, la previsibilidad que debe exigirse a las normas de atribución de competencia, impide que la ubicación del servidor utilizado por el infractor para realizar su actividad pueda considerarse como el lugar del hecho causal, sino que este ha de situarse en el lugar donde el infractor tenga su establecimiento, pues es aquí donde se desencadena el proceso que causa el daño –al margen de que este proceso técnico se lleve a cabo, efectivamente, en un servidor-<sup>78</sup>.

Por analogía, esta jurisprudencia del TJUE se ha extendido a las infracciones de propiedad intelectual cometidas en Internet mediante la puesta a disposición del público de obras sin el consentimiento de su autor. En tales casos, entiende el TJUE que, el hecho causal que desencadena el proceso técnico necesario para que se produzca la infracción, es la conducta del propietario del sitio web, y que estos actos han de localizarse donde se ubica la sede del infractor directo – en la medida en que se trata del lugar donde este tomó y ejecutó la decisión de poner en Internet el material protegido-<sup>79</sup>. Con esta

---

<sup>78</sup> Sentencia *Wintersteiger*, C-523/10, EU:C:2012:220, apartados 36 y 37.

<sup>79</sup> Sentencia *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2015:28, apartados 24 y ss. El 13 de junio de 2013, en sus Conclusiones al asunto *Pinckney*, el Abogado General mantuvo respecto del lugar del hecho causante del daño que debía seguirse la jurisprudencia *Wintersteiger* en materia de derechos de propiedad intelectual y, en consecuencia, atribuir la competencia al tribunal del lugar donde el infractor estaba establecido “como lugar en que se ha decidido realizar (...) la oferta en línea de canciones («upload») –para el acto de comunicación” [Conclusiones *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:400, apartado 57].

interpretación, el TJUE impide que sea la ubicación del servidor la que determine el lugar en que se produce el hecho causal del daño a efectos de aplicar el art. 7.2 del RBI *bis* al supuesto de hecho que es objeto de estudio<sup>80</sup>.

La exclusión del lugar en que se encuentra el servidor cuando se trata de atribuir la competencia judicial internacional resulta necesaria para respetar los objetivos de proximidad y de previsibilidad a los que se

---

<sup>80</sup> Es interesante señalar la posición de la doctrina con carácter previo a la sentencia *Wintersteiger*, sin diferenciar entre propiedad industrial e intelectual, manteniendo una aplicación común del “lugar del hecho causante” respecto de ambas cuando las infracciones se cometen en Internet. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., en *Litigios transfronterizos...*, *op. cit.*, punto 27, pág. 112 y nota de pág. 316, considera que el lugar del hecho causal es donde la información es puesta a disposición en la red – correspondiéndose con el Estado donde se encuentra el servidor-; no obstante, critica la posible conexión accidental e irrelevante de este Estado con el litigio y mantiene que la infracción podría continuar al margen de la ubicación del servidor, señalando que “para evitar estas situaciones, se ha defendido la irrelevancia de la localización del servidor donde se almacena la información a los efectos del Art. 5.3” (actual art. 7.2 del RBI *bis*). El mismo autor, defendió la irrelevancia de la ubicación del servidor a efectos de determinar el lugar desde el que se introduce la información argumentando que “[la] situación [del servidor] normalmente escapa al control de proveedor de contenido, es susceptible de ser alterada con facilidad y no afecta a la difusión instantánea y global de la información” [LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Aspectos de Derecho internacional privado de las relaciones jurídicas en Internet”, en M. PEGUERA POCH (coord.), *Principios de Derecho de la Sociedad de la Información*, ed. Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2010, pág. 951, mantiene el carácter inadecuado de la ubicación del servidor para determinar el lugar del hecho causante del daño, utilizando como argumentos la facilidad con la que puede manipularse su situación y la posibilidad de que infractor y servidor estén localizados en Estados diferentes]. En cambio, FAWCETT, J. J., and TORREMANS, P., en *Intellectual Property...*, *op. cit.*, punto 10.112, pág. 566 y punto 10.60, pág. 553, consideran que las infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual cometidas en Internet deben regirse por una interpretación del art. 5.3 (actual art. 7.2 del RBI *bis*) basada en la jurisprudencia *Shevill* aunque con algunas modificaciones, de modo que permita demandar ante el tribunal del lugar donde se realiza la actividad de subida del contenido infringido; no obstante, los autores identifican el lugar de subida con el sitio en que se encuentra ubicado el servidor, entendiendo que “aquí será donde el hecho dañoso se origina y desde el cual el material infringido es publicado y puesto en circulación” (traducción libre de la autora).

refiere el considerando 16 del RBI *bis*. De un lado, al designar como competente al tribunal del lugar desde el cual el infractor ha llevado a cabo su actividad de subida, se consigue que el órgano jurisdiccional guarde estrecha conexión con el litigio, y pueda tener fácil y rápido acceso a las pruebas y a los hechos relativos a la infracción. De otro lado, esta exclusión garantiza la seguridad jurídica de ambas partes, ya que el recurso al lugar donde se encuentra el servidor como criterio para atribuir la competencia, permitiría al demandado modificar su ubicación sin alterar su establecimiento –generando incertidumbre en el demandante sobre la localización del mismo-; e, incluso, en ocasiones, es posible que el propio demandado desconozca la localización del servidor mediante el cual se ha cometido la infracción –no pudiendo prever ante qué Estado Miembro se le podrá demandar con carácter global por los daños causados-<sup>81</sup>.

En consecuencia, sobre la base del art. 7.2 será competente para conocer el órgano jurisdiccional español del lugar donde el proveedor de contenidos –sea este persona física o persona jurídica-, tenga su establecimiento, entendiendo el mismo como el lugar desde el cual este ha desempeñado la actividad originaria de la infracción. Esto debe interpretarse así al margen de que se presente una acción de indemnización, de cesación o de prohibición y, en principio,

---

<sup>81</sup> A propósito de la irrelevancia que se concede a la localización del servidor, aunque respecto de la Directiva 2000/31, LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., en “Criterio de “focalización” y *forum delicti commissi*...”, *op. cit.*, págs. 29, nota de pág. 17, señala “[...] la razón [...] reside en la necesidad de evitar conductas fraudulentas de los prestadores de servicios, destinadas a evadir la aplicación del Derecho comunitario almacenando sus sitios web en ordenadores localizados en terceros Estados”.

independientemente de quién sea el demandado en el litigio principal. En nuestro supuesto de hecho, la acción que origina el daño es la subida a la red de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual sin contar con la autorización del titular de los mismos; esta actividad de carga en la red debe entenderse producida, no en el lugar donde el servidor que almacena la información se encuentra, sino allí donde el proveedor de contenidos tiene su establecimiento.

Si bien es cierto que, este criterio, puede generar el riesgo de que el tribunal designado en virtud del foro especial del art. 7.2 coincida con el domicilio del demandado –y, por tanto, solo pueda aplicarse el foro general del art. 4-, no es menos cierto que, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, cuando la demanda persigue la tutela de los derechos de propiedad intelectual por infracciones cometidas en Internet, el infractor responsable del acto de subida de los contenidos protegidos a la red no siempre coincidirá con el demandado. Así ocurrirá cuando la acción de indemnización y/o de cesación se dirija contra el usuario que accede u obtiene los contenidos, o contra el prestador de servicios que actúa como intermediario. No obstante, en estos supuestos debe concretarse si el órgano jurisdiccional del lugar donde está establecido el proveedor de contenidos responsable de la subida de las obras puede, conforme a la jurisprudencia *Melzer*, ser competente para conocer del litigio.

A pesar de que el asunto *Melzer* no aborda cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, sí realiza una interpretación del art. 7.2 del RBI *bis* que debe tenerse en cuenta en nuestro supuesto de hecho.

Mediante la sentencia *Melzer*, el TJUE responde a la duda prejudicial de si es posible, sobre la base del lugar del hecho causante del daño, designar como competente a un órgano jurisdiccional aun cuando el demandado no actuó dentro del ámbito competencial de dicho órgano. Esto, en el caso de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, se produciría cuando la demanda es presentada ante el tribunal español donde el proveedor de contenidos está establecido –y, por tanto, donde este ha actuado- pero se dirige contra un usuario, un prestador de servicios intermediario o un creador del programa de intercambio entre pares cuya actividad infractora no ha tenido lugar en la circunscripción territorial de este tribunal –sino en otro lugar de España o en cualquier otro Estado-. Esta situación puede darse fácilmente en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de lo previsto en el art. 138 de la nueva LPI respecto de los diferentes sujetos a quienes se atribuye legitimación pasiva frente a las acciones de indemnización y de cesación –infractores directos e indirectos; e, incluso, intermediarios, respecto de la acción de cese-.

No obstante, el TJUE rechaza en el asunto *Melzer* que pueda demandarse a uno de los autores del daño ante un órgano jurisdiccional en cuyo ámbito competencial la persona demandada no actuó. Esta postura de rechazo se mantiene cuando el tribunal ha sido designado como competente por ser el del lugar donde se originó el daño, pero, sin embargo, la demanda no se dirige contra el autor del hecho causante del mismo<sup>82</sup> –y sí se dirige, en cambio, contra otras personas

---

<sup>82</sup> Sentencia *Melzer*, C-228/11, EU:C:2013:305, apartado 41.

implicadas en la infracción-. A pesar de ello, sostiene el TJUE que nada impide demandar al autor del hecho causante del daño ante el tribunal en cuyo ámbito competencial actuó –sobre la base del art. 7.2- o ante el de su domicilio –sobre la base del art. 4 del RBI *bis*-<sup>83</sup>.

Por tanto, presentar ante un tribunal español una acción de indemnización de acuerdo con el art. 138 de la LPI, basando la competencia del mismo en el hecho de que es aquí donde la acción causal del daño se ha producido por parte del proveedor de contenidos –el responsable de la actividad de subida del material protegido-, solo será posible en los siguientes supuestos. De un lado, se permite cuando la demanda se interpone contra el propio proveedor de contenidos, independientemente de que se trate del único demandado o de que se encuentre en la parte demandada junto a otros infractores que no han actuado dentro del ámbito competencial de este órgano jurisdiccional. De otro lado, aun cuando la demanda no se dirija contra el proveedor de contenidos, podrá ser competente el tribunal español del lugar donde se ha producido el hecho causante del daño, siempre que el usuario contra el que se presente la demanda –en calidad de infractor directo- y/o el prestador de servicios intermediario e incluso el responsable del programa que facilita el intercambio entre pares –demandados en calidad de infractores indirectos- hayan llevado a cabo su actividad en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional.

---

<sup>83</sup> Sentencia *Melzer*, C-228/11, EU:C:2013:305, apartado 38.

En cambio, cuando la acción de cesación prevista en el art. 138 de la LPI se dirige contra los prestadores de servicios intermediarios –que tienen capacidad de control sobre la infracción pero no son responsables de la misma-, aun cuando los prestadores no hayan actuado en el ámbito competencial del tribunal que conoce del litigio, podrá este tribunal declararse competente para conocer conforme al art. 7.2 del RBI *bis*, por ser aquí donde el autor del hecho causante del daño tiene su establecimiento y ha desarrollado su actividad.

Esta diferencia de trato entre la acción de indemnización y de cesación al aplicar la jurisprudencia *Melzer* está justificada. En el caso de la acción de indemnización, todos los demandados son (presuntos) autores de un daño de forma directa o indirecta –de acuerdo con el art. 138.I y II de la LPI-, de modo que, cuando se demanda únicamente a uno de estos autores, no es posible presentar la acción de indemnización ante el órgano jurisdiccional en cuyo ámbito competencial el demandado no actuó en ningún momento. Esto significa que los usuarios, los prestadores de servicios intermediarios y los creadores de programas de intercambio, en la medida en que hayan actuado como infractores directos o indirectos de los derechos de propiedad intelectual deberán ser demandados, bien en su domicilio –conforme al foro general art. 4 del RBI *bis*-, o bien ante el tribunal del lugar donde el daño se materialice –siguiendo el segundo foro especial del art. 7.2-. No obstante, a no ser que coincida con el tribunal designado por uno de los foros anteriores, nunca podrán ser demandados ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se realizó el

hecho causante del daño por uno de los autores contra quien, sin embargo, no se interpone la demanda –salvo que la misma se presente contra todos los (presuntos) autores por la vía del art. 8.1 del RBI *bis*, previsto para los supuestos de pluralidad de demandados-.

Por su parte, en las acciones de cesación el demandado no es en realidad un (presunto) autor del daño, sino alguien que, en virtud de su posición, puede controlar la infracción que se está cometiendo y poner fin a la misma –de acuerdo con el art. 138.IV de la LPI-; por ello respecto de la acción de cesación no es de aplicación la jurisprudencia *Melzer* puesto que no estamos dentro de su supuesto de hecho: no se demanda a un autor de la infracción ante el tribunal del lugar donde otro autor que no está siendo demandado ha causado el daño. De modo que, la demanda instando el cese de la actividad ilícita contra el prestador de servicios de intermediación, podrá presentarse ante el órgano jurisdiccional del lugar del hecho causante del daño aun cuando el demandado no ha actuado dentro del ámbito competencial de este tribunal. Asimismo, en caso de acumulación de pretensiones, nada impide que se interponga una demanda sobre la base del art. 7.2 del RBI *bis* ante el órgano jurisdiccional del lugar donde el proveedor de contenidos está establecido, presentándose la demanda contra el proveedor y contra el prestador intermediario, pero dirigiendo la acción de indemnización únicamente contra el primero y la acción de cesación tan solo contra el segundo.

## a.2.- Lugar donde se ha materializado el daño.

La materialización del perjuicio tiene lugar donde el hecho que genera la responsabilidad del autor ha producido sus efectos dañosos sobre la víctima<sup>84</sup> -esto es, el perjudicado<sup>85</sup>-. Para determinar la ubicación del mismo, el TJUE impide a los Estados atender a sus disposiciones nacionales sobre responsabilidad civil extracontractual<sup>86</sup> y les exige determinar su competencia teniendo en cuenta estrictamente el lugar donde *la víctima inmediata* del perjuicio haya sufrido *el daño directo* causado<sup>87</sup>; asimismo, en relación con el art. 7.2 del RBI *bis*, el Tribunal de Luxemburgo ha mantenido que, cuando se alega que las infracciones se han cometido a través de Internet, el lugar donde se materializa el daño “puede variar en función de la naturaleza del derecho supuestamente vulnerado”<sup>88</sup>. Interponer la demanda ante el

---

<sup>84</sup> Sentencia *Shevill y otros/Presse Alliance*, C-68/93, EU:C:1995:61, apartado 28.

<sup>85</sup> Respetando la terminología utilizada por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, el TJUE y la doctrina en materia de Derecho Internacional Privado, la exposición se realiza utilizando el término *víctima* del daño, conscientes de que, en el ámbito del derecho procesal civil –en el que se desarrolla el presente trabajo– es más oportuno hablar de *perjudicado* por el daño –puesto que el concepto *víctima* en nuestro ordenamiento jurídico nacional está vinculado al derecho procesal penal–.

<sup>86</sup> Sentencia *Marinari/Lloyd's Bank*, C-364/93, EU:C:1995:289, apartado 18.

<sup>87</sup> En su jurisprudencia el TJUE, rechaza una interpretación extensiva del concepto “lugar del hecho dañoso” que incluya el sitio donde las víctimas indirectas del perjuicio resientan las consecuencias del daño [Sentencia *Dumez France y otros/Hessische Landesbank y otros*, C-220/88, EU:C:1990:8, apartados 15 y 20] y que englobe cualquier lugar donde se sufran las consecuencias perjudiciales de un daño sobrevenido en otro Estado [Sentencia *Marinari/Lloyd's Bank*, C-364/93, EU:C:1995:289, apartados 14 y 21]. Sobre los requisitos *víctima inmediata y daño directo* respecto del lugar donde se sustancia el daño a efectos de aplicar el art. 7.2 del RBI *bis* (anterior art. 5.3) LEIN, E., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, puntos 4.107 y ss., págs. 167-168; GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Internacional Privado...*, *op. cit.*, punto 6.34, págs. 102-103.

<sup>88</sup> Sentencia *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:635, apartado 32. Sobre el lugar del daño en la jurisprudencia del TJUE según la materia, *vid.* SUQUET CAPDEVILA, J., “El

tribunal del lugar donde se ha materializado el daño trae como consecuencia, cuasi inevitable, el recurso al foro del domicilio del demandante; no obstante, en estos supuestos y de acuerdo con la “teoría del mosaico”, la víctima inmediata únicamente podrá demandar en cada Estado Miembro –incluyendo el de su domicilio– por el daño directo causado en el territorio del mismo.

Cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos a través de Internet generando un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, el lugar en que se materializa el daño debe vincularse con la actividad de descarga –sea esta continua, directa o entre pares-. En la lógica que sigue la infracción de nuestro supuesto de hecho: reproducción (digitalización) – comunicación pública (puesta a disposición) – reproducción (descarga), es esta última actividad la que determina que el titular de los derechos sufre, efectivamente, un daño patrimonial, al disfrutar los usuarios –o, lo que es lo mismo, los potenciales clientes finales de su obra-<sup>89</sup> del contenido protegido, sin percibir, a cambio, una contraprestación económica<sup>90</sup>.

---

lugar del hecho dañoso en Internet: criterios de atribución de competencia judicial internacional: STJUE de 21 de diciembre de 2016, asunto C-618/15: *Concurrence SARL v. Samsung Electronics France SAS y Amazon Services Europe Sàrl*”, en *La Ley Unión Europea*, nº 47, abril 2017, págs. 6 a 13.

<sup>89</sup> Si bien es cierto que cada acto de explotación no consentido –es decir, cada acto de reproducción y cada acto de comunicación pública-, causa un perjuicio al titular en cuanto supone una infracción de sus derechos de propiedad intelectual, debe mantenerse que es con la actividad descarga cuando estas infracciones se materializan en su esfera económica en forma de daños patrimoniales que son reclamados por la vía civil.

<sup>90</sup> Esto debe considerarse así a efectos de aplicar el art. 7.2 a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet y al margen de cuestiones que no procede analizar en este trabajo como el hecho de que no se corresponda el

Por tanto, en estas infracciones, el órgano jurisdiccional competente para conocer del litigio sobre la base del art. 7.2 del RBI *bis*, se determinará considerando al titular de los derechos de propiedad intelectual como la *víctima inmediata* de un *daño directo*, consecuencia del acceso u obtención de la obra por parte de los usuarios. No obstante, debe recordarse que este foro de competencia especial no solo se refiere al lugar donde se haya producido el hecho dañoso, sino también al lugar donde este pueda producirse; por ello, al determinar la competencia sobre la base del art. 7.2, debe tomarse en consideración el lugar donde se ha materializado el daño directo y el lugar donde el daño directo consecuencia de una actuación ya realizada (hecho causante) pueda materializarse. De acuerdo con esto, cuando se vulnere la propiedad intelectual en Internet, podrá ser competente tanto el tribunal del lugar donde efectivamente se haya accedido o se haya obtenido el material protegido, como el tribunal del lugar donde este material sea accesible o pueda obtenerse una vez el proveedor de contenidos haya realizado la infracción que constituye el hecho causante del daño –esto es, haya llevado a cabo la comunicación pública de las obras sin la autorización del titular de los derechos-<sup>91</sup>.

---

volumen de contenidos descargados con la cantidad de obras que serían adquiridas lícitamente o que en realidad la comunicación pública de este material, aun siendo ilícita, beneficia al autor en cuanto contribuye a la difusión de su obra; no obstante, esta consideración no excluye que los aspectos señalados no hayan de tenerse en cuenta por el juez al cuantificar los daños patrimoniales sufridos por el titular de los derechos.

<sup>91</sup> Hacer una lectura en este sentido del art. 7.2 del RBI *bis* no supone, de una parte, excluir la posibilidad de utilizar esta disposición también para las acciones preventivas –en nuestro supuesto de hecho, para interponer una acción de prohibición-, y, de otra parte, tampoco supone limitar la competencia del tribunal del lugar donde las obras protegidas sean accesibles a través de Internet a la acción de

Ahora bien, conforme a la “teoría del mosaico”, la competencia del órgano jurisdiccional designado estará limitada, en ambos casos, al daño causado.

En su jurisprudencia, el TJUE ha configurado el modo en que debe entenderse el lugar donde puede materializarse el daño respecto de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, fijando para ello dos condiciones. La primera es que solo existe el riesgo de que un daño se materialice en determinado lugar si el derecho que se infringe está protegido en dicho Estado; no obstante, esto no plantea problemas en el caso de los derechos de propiedad intelectual, pues se protegen de forma automática en todos los Estados Miembros<sup>92</sup>. La segunda es que el riesgo se deriva de la simple posibilidad de obtener una reproducción de la obra, a partir de un sitio de Internet accesible desde la circunscripción del órgano jurisdiccional ante el que se interpone la demanda, sin requisitos adicionales como que la actividad controvertida se dirija a ese Estado<sup>93</sup>. Asimismo, el TJUE ha considerado que la materialización del daño –y no solo el hecho de que este pueda materializarse-, también se deriva de la posibilidad de acceder en el Estado Miembro a las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual<sup>94</sup>, careciendo de importancia

---

naturaleza preventiva, pues en estos casos ya se habrá producido la infracción derivada del hecho causante del daño –la reproducción y comunicación pública de los contenidos cargados en la red-.

<sup>92</sup> Sentencia *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:635, apartados 33 y 39.

<sup>93</sup> Sentencia *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:635, apartados 44 y 42.

<sup>94</sup> En el asunto *Concurrence*, el TJUE añade una condición adicional al requisito de la accesibilidad, restringiendo, con ello, su amplio campo de aplicación; así, en la referida sentencia, el Tribunal de Luxemburgo, además de que sea accesible la

que el sitio de Internet objeto del litigio no esté destinado al Estado Miembro del tribunal designado como competente<sup>95</sup>.

---

página web desde el Estado cuyos tribunales van a conocer del asunto, exige que los hechos cometidos en otros Estados Miembros, hayan producido o puedan producir los daños alegados por el demandante en el territorio de la jurisdicción que conoce del asunto [Sentencia *Concurrence*, C-618/15, EU:C:2016:976, apartado 34]. Sin embargo, aunque se trata de una sentencia dictada en materia de responsabilidad extracontractual originada en Internet, el asunto no tiene por objeto la infracción de derechos de propiedad intelectual, sino de contratos de distribución selectiva y reventa fuera de la red; en consecuencia, y dado que, como se ha indicado, el propio TJUE considera que el lugar donde se materializa el daño puede variar en función de la naturaleza del derecho supuestamente vulnerado, entendemos que no cabe aplicar la restricción del asunto *Concurrence* a nuestro supuesto de hecho.

<sup>95</sup> Sentencia *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2015:28, apartados 34 y 33. En todo caso, debe recordarse que se entiende que la accesibilidad al sitio web a través de Internet, justifica la materialización del daño únicamente a efectos de designar el órgano jurisdiccional competente conforme al art. 7.2 del RBI *bis*, mientras que, la extensión del daño alegado, se concretará en un momento posterior del proceso civil, cuando el tribunal examine el fondo del asunto [Sentencia *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2015:28, apartado 35].

Si bien la jurisprudencia del TJUE más reciente ha reforzado el *criterio de accesibilidad*, con carácter previo a estas resoluciones, algunos tribunales nacionales y parte de la doctrina habían manifestado sus dudas sobre la idoneidad del mismo. La principal alternativa propuesta a la atribución de competencia basada en la accesibilidad de la página web desde el territorio de un Estado ha sido el *criterio de focalización*; este criterio exige para que una jurisdicción pueda declararse competente que las obras protegidas y puestas a disposición a través del sitio web estén dirigidas al Estado ante el que se interpone la demanda –utilizando como indicio más relevante para determinar la existencia de “actividad dirigida” las descargas de contenido ilícito realizadas desde ese Estado- [Sobre esto, *vid.* LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., en “Criterio de “focalización” y *forum delicti commissi...*”, *op. cit.*, págs. 39 y ss., especialmente, págs. 41 y 49]. El rechazo del *criterio de focalización* por parte del TJUE se ha hecho todavía más patente con su reciente Sentencia *Concurrence* –si bien, como se ha indicado, el supuesto versa sobre responsabilidad extracontractual en Internet, pero respecto de una materia distinta a los derechos de propiedad intelectual-.

No obstante, bajo nuestro punto de vista, parece comprensible que el TJUE haya optado por mantener el *criterio de accesibilidad* y el legislador de la Unión no haya aprovechado la reforma del Reglamento Bruselas I para introducir el *criterio de focalización*. El motivo de esta afirmación es que el segundo criterio es más complejo y no está exento de causar problemas, en particular, porque a los solos efectos de atribuir competencia a una jurisdicción, impone al demandante una carga excesiva: debe presentar indicios de que el contenido ilícito está dirigido al territorio

De modo que, sobre la base del art. 7.2 del RBI *bis*, podrá declararse competente para conocer el tribunal español del lugar donde se materialice o pueda materializarse el daño, siendo suficiente para ello que la página web que contiene el material protegido sea accesible desde España. En la medida en que las características de Internet permiten el acceso en todo el mundo al contenido puesto a disposición del público desde páginas web usualmente conocidas –dejando al margen las páginas cifradas o de acceso restringido–, el demandante podrá accionar ante los tribunales españoles utilizando el foro del lugar donde se materializa o puede materializarse el daño, al margen de que el demandado tenga su domicilio en otro Estado Miembro, o el hecho causante del daño haya tenido lugar en un Estado diferente. Este foro de competencia especial permite que, bajo el único requisito de que el demandado esté domiciliado en un Estado Miembro de la Unión Europea –conforme al concepto autónomo de domicilio del RBI *bis*–, las demandas cuyo objeto sean los daños producidos en territorio español por la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida en Internet, puedan presentarse ante un órgano jurisdiccional español aun cuando se sitúen en otros Estados –Miembros o no-

---

de un Estado. En este sentido, para demostrar que la actividad se dirige hacia España, el demandante debe solicitar al prestador de servicios de transmisión de datos información relativa a la cantidad de descargas realizadas desde el territorio español; sin embargo, esto solo será de aplicación en los casos de descarga directa o de intercambio mediante redes de pares. En cambio, cuando la infracción de los derechos de propiedad intelectual se realiza a través del visionado directo, es imprescindible solicitar información al prestador de servicios de alojamiento, a fin de conocer el volumen de visitas que la página web recibe desde España, y sin que su dominio sea relevante para afirmar que la actividad está dirigida al territorio español.

elementos como el establecimiento del proveedor de contenidos que realiza la carga del material, el servidor donde se almacenan los contenidos o el dominio bajo el cual se aloja la página web.

Lo afirmado en el párrafo anterior es posible gracias a la jurisprudencia *Hi Hotel*, mediante la cual el TJUE diferencia los criterios a tener en cuenta cuando la competencia se concrete atendiendo al lugar del hecho causante del daño o al lugar donde el daño se materializa o pueda materializarse. Como se recordará, de acuerdo con lo mantenido por el TJUE en el asunto *Melzer*, cuando se determina el tribunal competente en virtud del lugar del hecho causante del daño, es necesario que el presunto autor contra el que se ejercita la acción haya actuado en el ámbito competencial de dicho tribunal. No obstante, en la sentencia *Hi Hotel*, el TJUE considera que, cuando se recurra al lugar en que se ha producido o pueda producirse el daño como foro de competencia del tribunal, no será necesario que haya actuado en su circunscripción territorial el demandado como presunto autor del daño<sup>96</sup>.

A pesar de lo señalado y de acuerdo con la “teoría del mosaico”, en todos los supuestos en que un tribunal español se declare competente para conocer de la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida en Internet, sobre la base de que el daño se materializa o puede materializarse en su circunscripción territorial, la competencia

---

<sup>96</sup> Sentencia *Hi Hotel HCF*, C-387/12, EU:C:2014:215, apartado 40.

del mismo se limitará al daño causado en territorio español<sup>97</sup>. La razón de ser de esta restricción es el respeto del principio de territorialidad, que justifica que son los tribunales del Estado Miembro donde se ha producido el daño los que mejor pueden valorar si se han vulnerado los derechos patrimoniales de autor protegidos en dicho Estado, así como concretar la naturaleza del daño causado como consecuencia de esta infracción<sup>98</sup>.

En materia de lesiones de los derechos de la personalidad a través de Internet, el TJUE ha permitido que la víctima, sobre la base del art. 7.2 del RBI *bis*, interponga la demanda ante el tribunal donde tiene su centro de intereses y reclame ante el mismo la totalidad del daño causado en el territorio de la Unión Europea<sup>99</sup>. No obstante, respecto de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, el TJUE no ha reconocido este foro, y con esta extensión, a favor de sus titulares, tampoco en aquellas ocasiones en que los daños están “deslocalizados”<sup>100</sup> –es decir, cuando se puede acceder a los contenidos desde cualquier Estado Miembro y cuantificar el daño

---

<sup>97</sup> Como explica LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., en “Criterio de “focalización” y *forum delicti commissi*...”, *op. cit.* pág. 31, limitar la competencia de los tribunales designados a los “daños locales” implica que “sólo pueden conocer de acciones de cesación relativas a actividades que se llevan a cabo en su territorio, de acciones de indemnización por daños derivados de la infracción que se producen en su territorio, de acciones preventivas referidas a infracciones que se pueden verificar en su territorio [...]”.

<sup>98</sup> Sentencia *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:635, apartado 46.

<sup>99</sup> Sentencia *eDate Advertising*, C-509/09, EU:C:2011:685, apartados 48 y ss.

<sup>100</sup> El TJUE sí que ha manifestado expresamente su voluntad de no extender el criterio “centro de intereses de la víctima” a los derechos de propiedad industrial [Sentencia *Wintersteiger*, C-523/10, EU:C:2012:220, apartado 24], así como a los derechos patrimoniales de autor cuando el daño era “localizable” [Sentencia *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:635, apartados 36 y 37].

en cada uno de estos resulta imposible<sup>101</sup>-. Adicionalmente, el Abogado General CRUZ VILLALÓN, en sus conclusiones al asunto *Hejduk*<sup>102</sup>, se ha mostrado en contra de conceder un trato similar a favor de estos ilícitos. A pesar de que el TJUE parece tener clara su intención de limitar el criterio “centro de intereses” a los derechos de la personalidad, la doctrina no ha tomado una posición clara respecto de esta idea. Así, mientras algunos critican que el TJUE haya desaprovechado la oportunidad de extender el foro basado en el “centro de intereses” a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet que provocan daños deslocalizados<sup>103</sup>, otros aplauden la decisión del TJUE en el litigio *Hejduk* de mantenerse firme respecto de aplicar este criterio

---

<sup>101</sup> Conclusiones *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2014:2212, apartado 25.

<sup>102</sup> Conclusiones *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2014:2212, apartados 26 y 27. No obstante, en el asunto *Hejduk*, relativo a la infracción de derechos de propiedad intelectual en Internet causando daños deslocalizados, el TJUE ha evitado cualquier referencia en su sentencia al “centro de intereses de la víctima” como criterio para atribuir la totalidad de la competencia a un órgano jurisdiccional; aun cuando, la demandante del litigio principal, y algunos Estados que presentaron observaciones, habían solicitado la aplicación de la jurisprudencia *eDate Advertising* también a los derechos de propiedad intelectual [Conclusiones *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2014:2212, apartados 16 y 18].

<sup>103</sup> A favor de utilizar el criterio “centro de intereses” para atribuir competencia sobre la totalidad del daño en caso de infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Competencia judicial, internet y propiedad intelectual”, en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, nº 7, 2013 –aunque a propósito de la Sentencia *Pinckney*-; REQUEJO ISIDRO, M. y SRAKOVA, K., “Is the Shevill Doctrine still up to date? Some further thoughts on CJEU’s Judgment in *Hejduk* (C-441/13)”, en *Conflict of Laws .net*, 24 de Enero de 2015 (disponible en: <http://conflictoflaws.net/2015/is-the-shevill-doctrine-still-up-to-date-some-further-thoughts-on-cjeus-judgment-in-hejduk-c-44113/> última consulta 25 de julio de 2015).

únicamente cuando se trata de víctimas de los derechos de la personalidad<sup>104</sup>.

Respetando la interpretación del art. 7.2 del RBI *bis* realizada por el TJUE, los tribunales españoles no podrán conocer de la totalidad del daño patrimonial causado por la infracción de los derechos de propiedad intelectual cometida en Internet, si fundamentan su competencia en el hecho de que el mismo se materializa o puede materializarse en territorio español –sí, en cambio, cuando la atribución de competencia se deba a que el autor del hecho causante del daño está establecido en España, o a que la demanda se presenta contra una persona domiciliada en nuestro Estado-. Esta limitación de competencia se produce sobre los daños derivados de la infracción de los derechos de propiedad intelectual; no obstante, cabría plantearse la posibilidad de diferenciar, por lo que a esto se refiere, entre los derechos patrimoniales de autor y los daños morales de autor, de modo que, respecto de los segundos, se aplicara el criterio “centro de intereses” del autor de la obra cuando sus derechos fueran violados en Internet dando lugar a daños morales deslocalizados. Si bien no es objeto de estudio en el presente trabajo, ha de indicarse que partiendo de la similitud que los derechos morales de autor guardan con los derechos de la personalidad –en cuanto ambos son derechos irrenunciables e inalienables-, debería considerarse la posibilidad de

---

<sup>104</sup> De acuerdo con la lectura del TJUE, y, en consecuencia, en contra de extender el criterio “centro de intereses” previsto para los daños causados a los derechos de la personalidad, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La litigación sobre derechos de autor en Internet y la sentencia *Hejduk* (1)”, en *La Ley Unión Europea*, nº 24, marzo 2015.

extender la jurisprudencia *eDate Advertising* del TJUE a los supuestos en que los daños no patrimoniales derivados de la infracción de los mismos se materializan a través de Internet en distintos Estados<sup>105</sup>.

***b.- El foro especial de competencia a favor del órgano jurisdiccional que conoce del proceso penal cuando se acumula la acción civil (art. 7.3 del RBI bis).***

El RBI *bis* permite en su art. 7.3 la acumulación del proceso civil ante el órgano jurisdiccional que conoce del proceso penal; de este modo, establece un foro de competencia especial, condicionado a que la ley del Estado habilite a los tribunales del orden penal para resolver la acción civil derivada del delito<sup>106</sup>. Como se estudia más adelante en el

---

<sup>105</sup> Esta idea ha sido defendida en la doctrina española por DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, ed. Thomson Reuters Civitas - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 5ª ed., 2015, punto 844, pág. 844; HEREDIA CERVANTES, I., “Competencia judicial internacional y derechos morales de propiedad intelectual”, en *Diario La Ley*, nº 8386, 26 de septiembre de 2014, puntos 17 y ss., págs. 10 y ss, quien argumenta “Al igual que sucede con los derechos de la personalidad, la vinculación de los derechos morales de propiedad intelectual con la persona que ostenta su titularidad es tan estrecha que deberá entenderse que mientras que en el caso de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual los daños se manifiestan en cada uno de los Estados para los que se reconocen tales derechos, en el de los derechos morales, pese a gozar también de una protección territorial, las consecuencias derivadas de la infracción se manifestarán de forma directa y exclusiva en el lugar donde la víctima tenga su centro de intereses. Ello supondría, en consecuencia, que dichos tribunales [...] podrían pronunciarse sobre la totalidad de los daños alegados por la víctima”.

<sup>106</sup> Estamos, por tanto, ante unos criterios de atribución de competencia que no pertenecen al derecho procesal civil, sino al derecho procesal penal y, en la medida en que no han sido objeto de regulación por parte del legislador de la Unión, estos criterios se regirán por las normas internas de cada Estado [GONZÁLEZ GARCÍA, J. Mª. en DE LA OLIVA SANTOS, A. (dir.) y GASCÓN INCHAUSTI, F., *Competencia Judicial Internacional... op. cit.*, págs. 120 y 125]. Este foro vendrá determinado por el factor de conexión que exija cada Derecho nacional para atribuir competencia en asuntos penales, sin que sea posible prejuzgar el contenido del mismo; ello permite la utilización de criterios no previstos en el RBI *bis* para los asuntos civiles. En este

presente Capítulo<sup>107</sup>, el ordenamiento jurídico español permite acumular la acción de responsabilidad civil *ex delicto* al proceso penal en el supuesto de hecho que es objeto de examen –puesto que, conforme a los arts. 270 a 272 del CP<sup>108</sup>, estas actuaciones pueden considerarse constitutivas de delito-. Sin embargo, de acuerdo con el art. 112 de la LECRIM, el derecho procesal español no solo permite la acumulación de la acción civil, sino que entiende que la competencia por conexión del orden penal se produce salvo renuncia o reserva expresa del perjudicado. Por tanto, cuando en aplicación del art. 23 de la LOPJ un tribunal español esté conociendo de un proceso por la presunta comisión en Internet de un delito contra la propiedad intelectual, y el litigio presenta algún elemento de extranjería, sobre la base del art. 7.3 del RBI *bis*, el legitimado activamente podrá ejercer, ante el mismo tribunal, no solo la acción dirigida a obtener la indemnización por los daños y perjuicios causados, sino, también, la que tiene por objeto el cese de la actividad ilícita<sup>109</sup>; para esto será

---

sentido, más allá del lugar de comisión del delito –que podría equipararse al lugar del hecho dañoso del art. 7.2-, la competencia civil puede basarse en foros como la nacionalidad del presunto responsable e, incluso, la de la propia víctima.

<sup>107</sup> En el epígrafe titulado “La competencia genérica del orden jurisdiccional penal para conocer de los delitos contra la propiedad intelectual cometidos en Internet”.

<sup>108</sup> Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, *B.O.E.*, núm. 281, de 24 de noviembre de 1995.

<sup>109</sup> Con carácter específico, el art. 272 del CP prevé que la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos contra la propiedad intelectual se regirá por las normas de la LPI sobre cese de la actividad ilícita e indemnización de daños y perjuicios. La misma disposición reconoce la potestad del tribunal penal para ordenar la publicación de la sentencia condenatoria, a costa del infractor, en un periódico oficial. Esto debe entenderse sin perjuicio de lo que establece el art. 270.3 del CP, el cual permite, en caso de sentencia condenatoria por la comisión de estos delitos, que el tribunal penal ordene en la misma la retirada de contenidos, la interrupción de la prestación del servicio de la sociedad de la información o el

necesario que el demandado en esta acción civil esté domiciliado en un Estado Miembro de la Unión distinto a España<sup>110</sup>.

No obstante, para que esto sea posible el art. 7.3 del RBI *bis* exige que la acumulación tenga lugar “ante el órgano jurisdiccional *que conozca* de dicho proceso”; la expresión *que conozca* ha de entenderse en un doble sentido. De un lado, implica que el proceso penal por delitos contra la propiedad intelectual necesariamente debe estar pendiente ante el tribunal español para que sea posible acumular la acción civil sobre la base del RBI *bis* –esto es, debe haberse incoado el proceso penal, sin que quepa utilizar el foro del art. 7.3 basándose en la mera posibilidad de iniciar un proceso ante el tribunal español por los delitos cometidos contra la propiedad intelectual-. De otro lado, únicamente se exige que el órgano jurisdiccional *conozca* del proceso penal en el marco del cual se presenta la acción civil, sin especificar qué sucede si termina de modo diferente a la sentencia de condena. Sin embargo, de acuerdo con nuestro Derecho procesal, el tribunal español que ha dictado sentencia absolutoria o ha ordenado el sobreseimiento deja, como regla general, de ser competente para resolver la acción civil acumulada, por lo que no se cumplen los requisitos necesarios para la aplicación del art. 7.3, y la competencia de los tribunales civiles para conocer de la acción de indemnización y/o de cesación, en litigios con

---

bloqueo del acceso a un portal de Internet –sin necesidad, en estos casos, de ejercer la acción civil-.

<sup>110</sup> Esto se debe a que la condición para aplicar los foros especiales del art. 7 del RBI *bis* es que la persona sea demandada en un Estado Miembro diferente de aquel en el que tiene su domicilio. De modo que, acumular la acción civil sobre la base del RBI *bis*, solo será posible si el demandado no está domiciliado en España, en caso contrario la acumulación se realizará aplicando las normas procesales internas.

algún elemento de extranjería, habrá de determinarse conforme al resto de disposiciones del RBI *bis* que son objeto de estudio<sup>111</sup>. Lo mismo sucede en aquellos casos en que el perjudicado se reserva la acción civil para ejercerla ante los órganos de este orden después de haberse dictado sentencia en el proceso penal<sup>112</sup>.

Por último, debe indicarse que el art. 7.3 no exige que el demandado en el proceso civil coincida con la parte pasiva del proceso penal, de modo que, en la medida en que el tenor literal de la disposición no lo impide, será posible que cada acción vaya dirigida contra personas

---

<sup>111</sup> En este sentido, GONZÁLEZ GARCÍA, J. M<sup>a</sup>. en DE LA OLIVA SANTOS, A. (dir.) y GASCÓN INCHAUSTI, F., *Competencia Judicial Internacional... op. cit.*, pág. 124, señala que, en caso de archivo o sobreseimiento de la causa por falta de tipicidad penal, sus efectos sobre el fuero aplicable a la acción civil deben determinarse atendiendo a la ley procesal de cada Estado; de modo que, si según la ley interna el tribunal penal deja de ser competente para pronunciarse y debe conocer otro órgano jurisdiccional sobre la acción civil, la competencia se determinaría conforme al art. 7.2 del RBI *bis* [el autor habla del anterior art. 5.3]. Por su parte, LEHMANN, M., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 4.122, pág. 173, mantiene que en caso de que el acusado sea absuelto, el proceso penal deja de estar pendiente y la competencia del tribunal que estaba conociendo de la acción civil de forma acumulada únicamente podrá basarse en otros criterios. Sin embargo, MANKOWSKI, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 268, pág. 276, entiende que, conforme a la idea de *perpetuatio fori* la competencia para resolver la acción civil sobre la base del art. 7.3 del RBI *bis* [anterior art. 5.4] debería mantenerse aun cuando el proceso penal haya terminado con una sentencia absolutoria.

<sup>112</sup> Conforme a la regla *lex specialis derogat generalis*, cuando las infracciones cometidas sean objeto de un proceso penal, el fuero del art 7.3 tiene aplicación preferente respecto del fuero del art. 7.2 [GONZÁLEZ GARCÍA, J. M<sup>a</sup>. en DE LA OLIVA SANTOS, A. (dir.) y GASCÓN INCHAUSTI, F., *Competencia Judicial Internacional... op. cit.*, pág. 118]. Este carácter prioritario del art. 7.3 adquiere mayor fuerza cuando está conociendo de la causa penal un tribunal español, puesto que, nuestro derecho procesal, prevé que la acción civil se acumule de forma automática. Por este motivo, cuando ante los tribunales españoles se denuncie la comisión de un delito contra la propiedad intelectual en Internet, únicamente en caso de sentencia penal absolutoria o de reserva de la acción civil por parte del perjudicado, será posible aplicar el resto de disposiciones del RBI *bis* para atribuir competencia.

diferentes si así lo permite el derecho procesal interno de cada Estado<sup>113</sup>. En el marco de un proceso civil acumulado al proceso penal, el ordenamiento jurídico español permite que cada una de las acciones se dirija contra diferentes personas. Sin embargo, los supuestos en que esto es posible están tasados, limitándose estrictamente a la responsabilidad civil indirecta y a la responsabilidad civil subsidiaria de personas que guardan algún tipo de relación con los criminalmente responsables<sup>114</sup>.

***c.- El foro especial de competencia a favor del órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre el establecimiento para litigios relativos a su explotación (art. 7.5 del RBI bis).***

De acuerdo con lo previsto en el art. 7.5 del RBI *bis*, una persona podrá ser demandada ante el tribunal del lugar donde tenga una sucursal, una agencia o cualquier otro establecimiento en aquellos litigios que versen sobre su explotación y presenten algún elemento de extranjería. En la medida en que es posible aplicar este foro de competencia

---

<sup>113</sup> No obstante, con el objetivo de proteger al demandado y de garantizar su seguridad jurídica, la doctrina entiende que únicamente debe permitirse el foro especial del art. 7.3 cuando ambas acciones –civil y penal- se dirijan contra la misma persona [MANKOWSKI, P., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 264, pág. 275; LEHMANN, M., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 4.122, pág. 173].

<sup>114</sup> Estos supuestos de responsabilidad civil indirecta y de responsabilidad civil subsidiaria están previstos en los arts. 118 y 120 del CP, respectivamente. No obstante, debido a sus características, solo algunos de ellos podrán ser aplicables a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, atendiendo siempre a las circunstancias del caso concreto –p. ej., la persona jurídica cuyos empleados, actuando en el desempeño de sus obligaciones, han desarrollado el programa de intercambio de archivos empleado en la violación de los derechos de propiedad intelectual-.

especial a las obligaciones extra-contractuales, el mismo deviene particularmente importante cuando, en nuestro supuesto de hecho, se pretende presentar una acción de indemnización o de cesación contra un prestador de servicios de la sociedad de la información que, conforme a la LSSI, actúa en el territorio español a través de un establecimiento permanente.

Si bien es cierto que el TJUE exige una interpretación autónoma y común para todos los Estados Miembros de los conceptos del art. 7.5 del RBI *bis*<sup>115</sup>, no es menos cierto que, cuando se trata de prestadores de servicios de la sociedad de la información, el concepto *establecimiento permanente* definido en la LSSI es equivalente a la noción *establecimiento* desarrollada por el TJUE, con carácter general, para la aplicación del art. 7.5<sup>116</sup>. Debe añadirse que en su sentencia

---

<sup>115</sup> Sentencia *Somafer SA/Saar-Ferngas AG*, C-33/78, EU:C:1978:205, apartado 8. En el apartado 12 de la misma sentencia, el TJUE concreta esta interpretación autónoma y común: “el concepto de sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento, supone un centro de operaciones, que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una empresa principal, dotado de una dirección y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros, de tal modo que éstos, aun sabiendo que eventualmente se establecerá un vínculo jurídico con la empresa principal, cuyo domicilio social se halla en el extranjero, quedan dispensados de dirigirse a ella directamente, y pueden realizar negocios en el centro operativo que constituye su prolongación”

<sup>116</sup> El art. 2 de la LSSI diferencia entre los prestadores de servicios establecidos en España y los que actúan en España mediante un establecimiento permanente. Considera el legislador español que *están establecidos en España* los prestadores que tengan aquí su residencia o domicilio social y, adicionalmente, su centro de gestión administrativa y de negocios; por tanto, en estos supuestos, si se demanda al prestador en España, la competencia de los tribunales españoles sería atribuida en virtud del foro general del domicilio del demandado. En cambio, son prestadores que *operan a través de un establecimiento permanente situado en España* aquellos que, siendo residentes o domiciliados en otro Estado, disponen en territorio español de instalaciones o lugares de trabajo en los que lleva a cabo toda o parte de su actividad económica de forma continuada; de modo que, en estos casos, el prestador de

SAR Schotte, el TJUE consideró que, para aplicar este foro, es suficiente con que exista *apariencia* respecto de terceros de que se trata de un establecimiento, al margen de que sean dos sociedades independientes<sup>117</sup>.

La redacción del art. 7.5 del RBI *bis* no se limita a reconocer la competencia judicial internacional, sino que, también concreta cuál es el órgano jurisdiccional competente: el del lugar donde el prestador de servicios tenga su *establecimiento permanente*; quien, además, en la medida en que la jurisprudencia *Shevill* no resulta de aplicación a este foro, podrá conocer de la totalidad de los daños y perjuicios causados por la infracción<sup>118</sup> –si bien es cierto que su competencia queda acotada a los litigios relativos a la explotación de ese establecimiento-. En la medida en que el art. 7.5 determina la competencia interna, la acción de indemnización y/o de cesación contra el prestador deberá presentarse ante el tribunal español del lugar donde este tenga una instalación, o un centro de trabajo, mediante el cual desarrolle su actividad económica –en concreto, ante el tribunal de la

---

servicios domiciliado en un Estado Miembro podrá ser demandado ante el tribunal español donde tenga su establecimiento permanente a través del foro de competencia especial del art. 7.5 del RBI *bis*. Debe destacarse que la LSSI, no hace referencia a cuál debe ser la relación jurídica entre el prestador de servicios y su establecimiento permanente situado en España.

<sup>117</sup> Sentencia SAR Schotte/*Parfums Rothschild*, C-218/86, EU:C:1987:536, apartado 15. De modo que no cabe excluir la aplicación del art. 7.5 del RBI *bis* en los supuestos en que el prestador de servicios de la sociedad de la información se organiza mediante una sociedad matriz y varias sociedades filiales –teniendo cada una de estas personalidad jurídica propia y autonomía de dirección y de control-, siempre que en sus actuaciones respecto de terceros se haya generado apariencia de establecimiento jurídicamente dependiente.

<sup>118</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., en *Litigios transfronterizos...*, *op. cit.*, punto 46, pág. 137.

circunscripción territorial en que el prestador de servicios a través de su establecimiento permanente haya realizado las actividades que dan origen al litigio-<sup>119</sup>.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, para que el tribunal español del lugar donde se encuentra el *establecimiento permanente* pueda conocer de un litigio contra el prestador de servicios sobre la base del art. 7.5 del RBI *bis*, será necesaria la concurrencia de dos requisitos: que el prestador demandado tenga su domicilio en un Estado de la Unión distinto a España, y que la obligación de indemnizar y/o de cesar tenga su origen en las actividades económicas desarrolladas por sus establecimientos permanentes localizados en España –en concreto, el origen de esta responsabilidad extracontractual respecto del demandante es el contrato celebrado con el

---

<sup>119</sup> LEHMANN, M., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 4.142, págs. 179-180, mantiene que la idea de apariencia que el TJUE aplica a la noción establecimiento del art. 7.5 debe extenderse también a los criterios para concretar la *localización* de los mismos, atendiendo al lugar donde estos establecimientos parecen estar sitios para los terceros, aspecto que presenta especial relevancia cuando se trata de comunicaciones electrónicas operadas mediante oficinas virtuales. No obstante, en el caso de que la demanda sea relativa a infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, la jurisprudencia *SAR Schotte* del TJUE debería aplicarse únicamente al supuesto de hecho que dio origen a la misma; en otras palabras, para aplicar el art. 7.5 como criterio de atribución de competencia cuando se trate de dos sociedades independientes, pero que desarrollan su actividad con *apariencia* de establecimiento respecto de terceros. Basarse en que un establecimiento permanente *parece* estar sito en una circunscripción territorial para designar el tribunal español competente, no solo juega en contra de la seguridad jurídica del demandado –especialmente, en la medida en que esta *apariencia* de localización puede haberse generado de un modo ajeno a su voluntad-, sino que, además, entre otros argumentos, se intentaría fundamentar en la presencia de un servidor del demandado en dicho territorio y, conforme ha indicado el TJUE –aunque respecto del lugar de generación del daño del art. 7.2-, la localización de servidores no ha de tenerse en cuenta para atribuir competencia a un tribunal-.

infractor directo de los derechos de propiedad intelectual<sup>120</sup>-. Finalmente, debe indicarse que, cuando se ejerce una acción de cesación contra el prestador de servicios dirigida a poner fin a los actos ilícitos, presentar la demanda ante el tribunal donde se encuentra el establecimiento permanente que realiza la actividad económica vinculada a la infracción constituye el foro de competencia más adecuado –especialmente, con vistas a obtener de un modo más rápido y eficaz la ejecución forzosa de la resolución dictada-, ya que, sobre la base de los arts. 4.1 o 7.2 del *RBI bis*, la competencia será habitualmente atribuida a un tribunal de un lugar o de un Estado Miembro distinto a aquel donde está situado el establecimiento permanente que puede cortar la infracción.

## **1.2.- LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PREVISTAS EN LA LOPJ.**

### **A) SUPUESTOS EN LOS QUE SON DE APLICACIÓN LAS NORMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LA LOPJ.**

Presentada una demanda ante los tribunales españoles por una infracción de derechos de propiedad intelectual cometida en Internet, estos deben determinar su competencia judicial internacional con base en el *RBI bis*. Sin embargo, hay supuestos en que este texto de Derecho de la Unión no será aplicable, siendo necesario que los tribunales

---

<sup>120</sup> Esto es, los contratos celebrados en el desarrollo de su actividad por los operadores de redes y proveedores de acceso, así como por los prestadores de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos.

españoles comprueben su competencia atendiendo a las normas de producción interna, esto es, a la LOPJ.

El art. 6.1 del RBI *bis* establece que, cuando el demandado no tenga su domicilio en un Estado Miembro, la competencia judicial internacional se determinará por la legislación interna del tribunal ante el cual se ha presentado la demanda. Esto supone que, interpuesta la demanda ante un tribunal español, el mismo deberá hacer una doble verificación, que será diferente en función de si el demandado es una persona física o una persona jurídica.

De un lado, si es demandada una persona física, en primer lugar, el tribunal deberá confirmar que esta no tiene su domicilio en España –de acuerdo con las normas que determinan el domicilio en nuestra ley interna: el art. 22.ter.2 de la LOPJ-; de ser así, en segundo lugar, tendrá que comprobar que la persona física no está domiciliada en ningún Estado Miembro –para lo cual, tendrá en cuenta la ley interna que regula el domicilio en cada uno de los Estados de la Unión-. De otro lado, si la demanda se presenta contra una persona jurídica, el tribunal español verificará, en primer lugar, que esta no tiene ni su sede estatutaria, ni su administración central, ni su centro de actividad principal en el territorio de España; comprobado que ello es así, en segundo lugar, deberá verificar lo mismo, pero esta vez atendiendo al territorio de todos los Estados Miembros de la Unión –respetando, en ambos casos, la noción autónoma de domicilio prevista en el art. 63 del RBI *bis*-.

Si tras estos exámenes el tribunal español concluye que el demandado no está domiciliado en un Estado Miembro, aplicará la LOPJ a fin de concretar su competencia judicial internacional para conocer del asunto. Por esta razón, deben examinarse los fueros del art. 22 de la LOPJ, que permiten a nuestros tribunales declararse competentes cuando el demandado está domiciliado en un Tercer Estado; en el caso de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, estos fueros son la sumisión tácita del art. 22.bis y, en su defecto, el fuero especial para obligaciones extracontractuales del art. 22.quinquies.

Conviene aclarar que, el fuero general del domicilio del demandado – previsto en el art. 22.ter-, no puede utilizarse para la atribución de competencia a los tribunales españoles en nuestro supuesto de hecho; esto es debido a que, si el demandado está domiciliado en España –y al margen de que el elemento de extranjería esté vinculado a un Estado no Miembro de la Unión, recordando la jurisprudencia *Owusu* del TJUE-, el tribunal competente para conocer de la infracción de derechos de propiedad intelectual de origen extracontractual se determinará conforme al RBI bis. Asimismo, cuando hay pluralidad de demandados se produce una situación idéntica, puesto que, conforme al art. 22.ter.3 de la LOPJ, el requisito para que sea competente un tribunal español es que una de las personas demandadas tenga su domicilio en España. Lo anterior nos lleva a concluir que, cuando se ha infringido la propiedad intelectual a través de Internet, será muy limitada la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico

nacional para determinar la competencia de los tribunales españoles<sup>121</sup>.

**B) LA SUMISIÓN TÁCITA A FAVOR DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL ESPAÑOL (ART. 22.BIS DE LA LOPJ).**

Del mismo modo que se ha explicado a propósito del RBI *bis*, en principio, la sumisión expresa no es posible en el supuesto de hecho que es objeto de estudio ya que se trata de una obligación extracontractual. En cambio, cuando no hubo un contrato previo entre el demandante y el demandado, sí que cabe la sumisión tácita a los tribunales españoles respecto de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet.

En la medida en que son aquellos asuntos que no se rigen por el RBI *bis* los que quedan sujetos a las disposiciones de la LOPJ, el ámbito de aplicación de nuestra norma interna vendrá determinado en función de cómo interpretemos el art. 26 del RBI *bis*; y, en concreto, la exigencia de que el demandado esté domiciliado en un Estado Miembro para poder utilizar el texto de Derecho de la Unión a efectos de fundamentar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles. Si consideramos que no es necesario que el demandado tenga su domicilio dentro de la Unión Europea, todas las situaciones que

---

<sup>121</sup> Como señala GARCIMARTÍN, F., con carácter general –y no únicamente respecto de los derechos de propiedad intelectual–, “Hoy en día, la mayor parte de las normas sobre CJI se hallan en textos europeos [...]. El papel de la LOPJ es muy residual. Las reglas que se contienen en los arts. 22 a 22 *nonies* LOPJ tienen una aplicación cada vez menor [...]” [“La competencia judicial internacional en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, en *Diario La Ley*, nº 8614, 28 de septiembre de 2015, pág. 2].

contengan un elemento de extranjería se regirán por el art. 26 del RBI *bis*, de modo que, la LOPJ carecería de margen de aplicación en nuestro supuesto de hecho. En cambio, si hacemos una interpretación estricta del art. 26.1, en combinación con el art. 6.1 del RBI *bis*, estas sumisiones tácitas serán reguladas por la LOPJ cuando la persona contra la que se presenta la demanda no está domiciliada en un Estado Miembro. Únicamente en este segundo caso, podremos designar al órgano jurisdiccional español competente para conocer de una infracción de derechos de propiedad intelectual, mediante sumisión de las partes, conforme a las disposiciones de la LOPJ que se examinan a continuación.

La posibilidad de someter voluntariamente un asunto a los tribunales españoles de forma expresa o tácita se infiere del art. 22.*bis*.1 de la LOPJ, el cual exige, como requisito, la existencia de una norma que expresamente permita esta sumisión para la materia concreta que constituye el objeto del litigio<sup>122</sup>. Si bien el texto de la LPI no incluye ninguna referencia expresa a la posibilidad de someter a los tribunales españoles, por voluntad de las partes, los conflictos que surjan en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual; podemos entender que este requisito adicional se cumple para todas las obligaciones extracontractuales en virtud del art. 22.*quinquies* de la LOPJ –puesto que prevé un fuero de competencia especial que se aplicará a las obligaciones de este tipo “en defecto de sumisión expresa o tácita”-. A

---

<sup>122</sup> Este requisito adicional fue introducido por el art. Único, modificación Seis, de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder Judicial, *B.O.E.*, núm. 174, de 22 de julio de 2015.

pesar de que la LOPJ nunca lo ha exigido –ni ha aprovechado la última reforma para introducirlo- la doctrina ha defendido la existencia de un requisito adicional para que las partes puedan, voluntariamente, someter un asunto a los tribunales españoles: que algún elemento del litigio esté conectado con el ordenamiento jurídico español<sup>123</sup>. Necesaria o no la concurrencia de este requisito para permitir la sumisión, en el caso de las infracciones de derechos de propiedad intelectual que se cometen a través de Internet, la accesibilidad del contenido protegido desde España –situación que se dará en todos los supuestos, dadas las características de este medio-, es motivo más que suficiente para afirmar que el asunto presenta vínculos con nuestra jurisdicción.

El art. 22.bis.3 de la LOPJ establece que mediante sumisión “serán competentes *los Tribunales españoles* cuando comparezca ante ellos el demandado” (cursiva de la autora); esta redacción solo implica sumisión a la jurisdicción española, de modo que será necesario, posteriormente, aplicar las normas de competencia interna de nuestro ordenamiento jurídico. Conforme a nuestro Derecho procesal interno, no es posible excluir la aplicación de la regla atributiva de competencia territorial del art. 52.1.11<sup>a</sup> de la LEC –disposición específica para las infracciones de propiedad intelectual de carácter imperativo- cuando las partes han decidido someter el litigio a un órgano jurisdiccional del Estado Español mediante la sumisión tácita

---

<sup>123</sup> Sobre esta cuestión, ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 68 y nota de pág. 119.

—así lo establece el art. 54.1 de la LEC—. En consecuencia, cuando la demanda tenga por objeto infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, únicamente podrá ser competente el tribunal español del lugar donde la infracción se ha cometido, o donde haya indicios de su comisión, a elección del propio demandante y a condición de que el tribunal designado disponga de competencia objetiva para ello —como exige el art. 54.3 de la LEC—<sup>124</sup>.

Si bien se ha señalado al inicio de este epígrafe que, en principio, la sumisión expresa no es posible en nuestro supuesto de hecho, la nueva redacción de la LOPJ permite que, incluso en las obligaciones extracontractuales, las partes expresamente señalen la jurisdicción a la que van a atribuir el conocimiento del asunto. Esto es debido a que el art. 22.bis.2 de la LOPJ prevé, en su párrafo tercero, que habrá acuerdo escrito de sumisión cuando, iniciado un proceso en España, en los mismos escritos de demanda y contestación una parte afirme que existe acuerdo para someter el litigio a estos órganos jurisdiccionales y la otra parte no lo niegue —de modo que se utiliza la actitud procesal de las partes para significar un acuerdo entre ambas que, en realidad,

---

<sup>124</sup> Interpretación más que problemática, puesto que a propósito de la competencia territorial en demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, el art. 52.1.11º de la LEC atribuye la competencia al tribunal del lugar donde se ha cometido la infracción, donde haya indicios de la misma o donde existan ejemplares ilícitos. Si bien únicamente será posible la sumisión tácita a la jurisdicción española cuando se cumpla uno de los tres supuestos descritos, si estas infracciones se cometen a través de Internet no existe riesgo de que, sometido el asunto tácitamente a los tribunales españoles, ningún tribunal interno pueda declararse competente. Lo indicado es debido a que, el supuesto referido al *tribunal del lugar donde haya indicios de la infracción*, junto a las características de Internet como medio, permiten que puedan existir indicios de la infracción en cualquier sitio y, en consecuencia, será posible atribuir la competencia interna a cualquier órgano jurisdiccional español.

no existe, por lo que se asemeja más a una sumisión tácita-. A pesar de que la ley introduce este supuesto como otra forma de quedar expresamente sometido a la jurisdicción española, en realidad, en el momento en que el demandado comparece ante los tribunales españoles realizando cualquier actuación diferente a impugnar su competencia –esto es, a presentar declinatoria-, queda tácitamente sometido a los mismos, por lo que, cronológicamente, la sumisión tácita siempre será previa a la sumisión expresa del art. 22.bis.2.III, impidiendo, en consecuencia, que esta segunda tenga lugar<sup>125</sup>.

**C) EL FORO ESPECIAL DE COMPETENCIA CUANDO EL HECHO DAÑOSO SE HA PRODUCIDO EN TERRITORIO ESPAÑOL (ART. 22.QUINQUIES DE LA LOPJ).**

En materia de obligaciones extracontractuales, la LOPJ atribuye competencia a los tribunales españoles en aquellos supuestos en que, el demandado no está domiciliado en España, pero el hecho dañoso se ha producido en territorio español; así lo establece su art. 22.quinquies.I.b): “los Tribunales españoles serán competentes: [...] b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español”. La principal discusión que ha generado esta disposición –y su predecesora, el art. 22.3º.VIII- es si debe respetarse estrictamente lo previsto por el

---

<sup>125</sup> Como explica ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, ed. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 14ª ed., 2015, pág. 183, “la competencia judicial internacional quedará atribuida por sumisión tácita, derivada de que el actor ha presentado su demanda ante un tribunal español y el demandado, debidamente llamado al proceso, se ha personado ante ese tribunal sin impugnar su falta de competencia internacional con fundamento en que carece de ella [...]”.

legislador español o, por el contrario, es posible utilizar como referente hermenéutico la jurisprudencia del TJUE que interpreta el RBI *bis*<sup>126</sup>.

---

<sup>126</sup> A propósito de esto, la doctrina española se muestra unánime sobre el valor interpretativo que tienen respecto de la LOPJ los Reglamentos de la Unión Europea en materia de competencia judicial internacional. En particular, en materia de obligaciones extracontractuales derivadas de la infracción de derechos de propiedad intelectual y/o industrial, HEREDIA CERVANTES, I., en “Competencia judicial internacional y derechos morales...”, *op. cit.*, puntos 23 y ss., págs 13 y ss., expone sus argumentos a favor de la utilización del art. 7.2 del RBI *bis* –o del ex. art. 5.3 del RBI– como referente hermenéutico para el ex. art. 22.3.VIII de la LOPJ (actual art. 22.3.VIII de la LOPJ), para concluir “en el caso concreto del art. 22.3.VIII, el valor referencial del RBI *bis* supone que deberá ser interpretado y aplicado en similares términos a su art. 7.2, tal y como la jurisprudencia del TJUE ha interpretado este precepto hasta la fecha” [punto 27, pág. 16]. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., en “Criterio de “focalización” y *forum delicti commissi*...”, *op. cit.*, págs. 19 y 20, defiende que, cuando se aplique el ex. art. 5.3 del RBI (actual art. 7.2 del RBI *bis*), o el ex. art. 22.3 de la LOPJ (art. 22.3.VIII de la LOPJ), “Aunque el *forum delicti commissi* esté formulado de manera diferente en una y otra disposición y la jurisprudencia del TJCE solo vincule a los tribunales españoles a la hora de aplicar la primera norma, debe defenderse una interpretación única de este foro de competencia basada en esos dos objetivos”, siendo los dos objetivos a los que hace referencia proteger la propiedad intelectual de forma efectiva y garantizar la tutela judicial efectiva del demandado.

En cuanto a la jurisprudencia española, no podemos afirmar que haya unanimidad respecto del valor interpretativo de la doctrina del TJUE. En este sentido, en algunas ocasiones los tribunales españoles se han decantado por no aplicar la doctrina de Luxemburgo para interpretar las normas de competencia judicial internacional de producción interna. A título de ejemplo, a favor del valor interpretativo de la jurisprudencia del TJUE: “Pero, aunque por tal razón el precepto comunitario no resulte directamente aplicable a este supuesto, proporciona criterios normativos, desarrollados por la jurisprudencia del TJCE [...], no solo útiles sino de conveniente seguimiento para interpretar la validez de la cláusula” [AAP de Barcelona (sección 15ª), nº 21/2011, de 17 de febrero, Roj: AAP B 1704/2011, FJ 4º]; en contra de este valor interpretativo, “La actora entiende que debe aplicarse la interpretación que lleva a cabo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando alude que, en materia de responsabilidad extracontractual, los tribunales competentes son o bien el lugar donde se ha producido la infracción o el lugar donde se ha producido o manifestado el daño [...]. En realidad, debería rechazarse que la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pudiera aplicarse a este caso, en tanto que Qatar, no pertenece a la Unión Europea. Así lo indica también el Auto del Juzgado Mercantil número 1 de Madrid aportado por la actora al contestar a la declinatoria. La interpretación llevada a cabo por la actora altera no solo la letra sino la finalidad de la norma tratada” [AJMerc. nº 2 de Barcelona, nº 340/2013, de 9 de octubre de 2013, Roj: AJM B 88/2013, FJ 2º].

A propósito de esto, dos son los problemas que plantea la redacción del art. 22.*quinquies* respecto de las obligaciones extracontractuales derivadas de la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida en Internet.

El primer problema surge de la expresión “hecho dañoso”. Esta expresión, que es una copia de la prevista en el art. 7.2 del RBI *bis*, ha sido introducida con la reforma de julio de 2015, y sustituye la redacción anterior –que atribuía competencia a nuestros tribunales “cuando el hecho del que deriven [las obligaciones extracontractuales] haya ocurrido en territorio español”-<sup>127</sup>. En la medida en que el legislador nacional abandona la redacción anterior e introduce los mismos términos que el RBI *bis* –y a la espera de jurisprudencia española que extienda, y/o matice, la interpretación del TJUE para los supuestos que se rigen por esta norma de derecho interno-, entendemos que la nueva redacción de la LOPJ pretende ampliar la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles cuando el demandado no está domiciliado en la Unión Europea, cubriendo tanto el lugar donde se origina el daño, como el lugar donde este daño se materializa. Por tanto, conforme al art. 22.*quinquies* de la LOPJ, serán competentes los tribunales españoles para conocer de las demandas de tutela de los derechos de propiedad intelectual infringidos en Internet en dos supuestos: cuando la actividad de subida del contenido protegido se haya realizado desde España –por actuar el proveedor de contenidos

---

<sup>127</sup> Art. 22.3°.VIII de la LOPJ, en vigor hasta el 1 de Octubre de 2015, cuando fue modificado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

desde el territorio español- y cuando los daños derivados de la infracción se hayan materializado en España –por la posibilidad de acceder a las obras desde el territorio español-.

El segundo problema surge de la expresión “se haya producido”. El art. 22.*quinquies* reduce su ámbito de aplicación al no conceder competencia a los tribunales españoles cuando el daño “pueda producirse” en España –como sí hace, en cambio, el art. 7.2 del RBI *bis*-. Esta redacción impide que, en aquellos casos en que el demandado no esté domiciliado en un Estado Miembro, un órgano jurisdiccional español pueda declararse competente para conocer de acciones preventivas referidas a obligaciones de tipo extracontractual. No obstante, debe defenderse que esta disposición de la LOPJ sea interpretada en idénticos términos que el art. 7.2 del RBI *bis*<sup>128</sup>, al menos cuando el supuesto de hecho es la infracción de la propiedad intelectual cometida en Internet. Una interpretación en este sentido supondría entender que el art. 22.*quinquies* también puede atribuir competencia a los tribunales españoles cuando exista riesgo de que el hecho dañoso puede producirse en territorio español; y, de este modo, conceder plena eficacia a la regulación prevista en la LPI, la cual permite al titular de los derechos de propiedad intelectual interponer

---

<sup>128</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ defiende la necesidad de introducir en la LOPJ “por vía interpretativa” la matización relativa al lugar donde pudiera producirse el hecho dañoso a fin de aplicar el *forum delicti commissi* a las acciones preventivas [“Aspectos de Derecho internacional privado...”, *op. cit.*, pág. 949]. El mismo autor mantiene que “garantizar la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual” es motivo para justificar la aplicación del *forum delicti commissi* también cuando el hecho dañoso pudiera producirse [“Criterio de “focalización” y *forum delicti commissi*...”, *op. cit.*, pág. 22].

acciones y solicitar medidas cautelares cuando exista temor racional y fundado de que va a cometerse inminentemente una infracción de sus derechos.

## **2.- COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES CUANDO LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SE COMETEN EN INTERNET.**

La adopción de medidas cautelares deviene especialmente relevante cuando el objeto del litigio principal es la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida a través de Internet, puesto que el carácter transnacional que habitualmente presenta este supuesto de hecho conlleva, de forma inevitable, la complejidad de los asuntos y la demora en la resolución de los mismos. En cuanto el Capítulo IV se destina a realizar un análisis detallado de las medidas cautelares vinculadas a la protección de la propiedad intelectual en Internet, en el presente epígrafe nos limitaremos a determinar los supuestos en que los tribunales españoles tienen competencia para conceder esta tutela de naturaleza cautelar, diferenciando en función de si son o no competentes para conocer del fondo del asunto.

## **2.1.- LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES CUANDO SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL LITIGIO PRINCIPAL.**

Si conforme a lo que ha sido objeto de exposición en los epígrafes inmediatamente anteriores, el RBI *bis* o la LOPJ atribuyen competencia judicial internacional a un tribunal español para conocer de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, este podrá adoptar medidas cautelares vinculadas al litigio principal. Esta potestad, reconocida a los tribunales que tienen competencia para conocer del litigio principal, se justifica por el carácter instrumental de las medidas cautelares: si un órgano jurisdiccional español es competente para pronunciarse sobre el fondo del asunto también lo será para decidir sobre la concesión de estas medidas de naturaleza procesal; así lo prevé el considerando 33 del RBI *bis*<sup>129</sup> y el art. 22.*sexies* de la LOPJ.

Cuando la competencia judicial internacional para conocer de la violación de derechos de propiedad intelectual se determina aplicando el RBI *bis*, el tribunal español designado como competente podrá adoptar las medidas cautelares que estime oportunas de entre las previstas en nuestro ordenamiento jurídico –en particular, las del art. 141 de la LPI-, sin que esta competencia quede supeditada al

---

<sup>129</sup> Y así lo ha reconocido la jurisprudencia del TJUE en el asunto *Van Uden*, donde mantiene “procede señalar que es pacífico que un tribunal competente para conocer del fondo de un asunto [...] lo es también para adoptar las medidas provisionales o cautelares que resulten necesarias” [Sentencia *Van Uden*, C-391/95, EU:C:1998:543, apartado 19].

cumplimiento de requisitos adicionales<sup>130</sup>. La principal consecuencia de esto es que las medidas adoptadas por el tribunal español competente sobre el fondo dispondrán de alcance territorial y extraterritorial<sup>131</sup> –según las circunstancias-; por tanto, este órgano jurisdiccional puede otorgar medidas cautelares, ordenando la suspensión de la actividad infractora de los derechos de propiedad intelectual, o del servicio prestado por los intermediarios a los

---

<sup>130</sup> Sentencia *Van Uden*, C-391/95, EU:C:1998:543, apartado 22; Sentencia *Mietz*, C-99/96, EU:C:1999:202, apartado 41. NUYTS, A., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 12.10, pág. 360, mantiene que cuando el tribunal es competente para pronunciarse sobre el fondo del asunto, dispone de “jurisdicción inherente” para la adopción de medidas cautelares y no está sujeto a “ninguna de las restricciones” derivadas del art. 35 del RBI *bis* (traducción libre de la autora). En el mismo sentido FAWCETT, J. J., and TORREMAN, P., *Intellectual Property...*, *op. cit.*, punto 5.303, pág. 237; GAUDEMET-TALLON, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe...*, *op. cit.*, punto 306, págs. 402 y 403; VAN DROOGHENBROECK, J. F. y DE BOE, C., “Les mesures provisoires et conservatoires dans le Règlement Bruxelles I bis”, en GUINCHARD, E. (dir.), *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, ed. Bruylant, D. L., Bruxelles, 2014, pág. 174.

<sup>131</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., en *Litigios transfronterizos...*, *op. cit.*, punto 9, pág. 165, a propósito del alcance extraterritorial de las medidas cautelares adoptadas por un tribunal que es competente para conocer del litigio principal sobre derechos de propiedad intelectual e industrial, defiende que, respetando la jurisprudencia *Shevill* del TJUE, “existe un supuesto en el que las medidas cautelares [...] no pueden tener efectos extraterritoriales: cuando los tribunales competentes para conocer del fondo del asunto son los del *forum delicti commissi*”. Entendemos que este criterio debe mantenerse, con más fuerza si cabe, cuando han sido infringidos los derechos de propiedad intelectual en Internet, dado el carácter territorial del primero y las particularidades del segundo. En este sentido, debería excluirse el efecto extraterritorial de la medida cautelar cuando el foro del tribunal español se base en el art. 7.2 del RBI *bis* por tratarse del lugar donde se ha materializado el daño. Así, p. ej., si conforme al art. 141.I.2 de la LPI la medida ordena al proveedor de contenidos que suspenda la puesta a disposición del público de obras protegidas que está realizando a través de su página web, la ejecución de la misma solo será posible en España, de modo que los efectos de la suspensión se limitarán al territorio español –esto es: al lugar donde la actividad está generando el daño-, sin que quepa extenderlos a otros Estados Miembros, aun cuando en estos Estados Miembros, la infracción también esté provocando daños al titular –ya que, de ser el caso, la demanda principal se habrá introducido, adicionalmente, ante estas jurisdicciones conforme al criterio de atribución de competencia del art. 7.2 del RBI *bis*-.

infractores, al margen de que estas hayan de ejecutarse en España o en cualquier otro Estado Miembro de la Unión Europea<sup>132</sup>.

El RBI *bis* no prevé el régimen jurídico de las medidas cautelares que pueden acordarse dentro de su ámbito de aplicación –quedando sujetas a lo que regule el derecho procesal civil del Estado Miembro que las concede-. Dado que el art. 730.2 de la LEC –con carácter general- y el 141 *in fine* de la LPI –respecto de nuestro supuesto de hecho- permiten la adopción de medidas cautelares antes de iniciar el proceso civil<sup>133</sup>,

---

<sup>132</sup> El reconocimiento y la ejecución en el territorio de otro Estado Miembro de las medidas cautelares adoptadas por el tribunal español competente para conocer del litigio principal se realizará aplicando el régimen previsto en los arts. 36 y siguientes del RBI *bis*. Esto es posible puesto que, el art. 2.a).II del RBI *bis*, considera que el término “resolución”, a los efectos de aplicar las normas de reconocimiento y ejecución previstas en este texto de la Unión Europea, también incluye las medidas cautelares acordadas por el órgano jurisdiccional competente para resolver sobre el fondo del asunto conforme a las propias disposiciones del RBI *bis*. Lo anterior será posible, incluso, cuando se trate de medidas cautelares adoptadas *inaudita parte*, frecuentes en materia de propiedad intelectual y permitidas en virtud del art. 9.4 de la Directiva 2004/48/CE, a condición de que se notifique al demandado antes de su ejecución –exigencia impuesta por el art. 42.2.c) del RBI *bis*- [Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, *D.O.U.E.*, nº L 157, de 30 de abril de 2004, págs. 45 a 86]. En los casos en que la medida cautelar ha de ser ejecutada en un Estado Miembro diferente al que la concedió, es posible tener que *adaptar* la medida para hacerla equivalente a una de las previstas en el Estado de ejecución; sin embargo, no parece que nuestro supuesto de hecho pueda exigir este trámite adicional, pues las medidas cautelares más habituales en materia de infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet tienen su origen en Directivas de la Unión –en particular, la Directiva 2001/29 y 2004/48-, de modo que, en principio, todos los Estados Miembros disponen en sus ordenamientos jurídicos internos de medidas equivalentes [Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, *D.O.U.E.*, nº L 167, de 22 de junio de 2001, págs. 10 a 19].

<sup>133</sup> Si bien el RBI *bis* no reconoce la posibilidad de adoptar medidas cautelares *ante causam*, tampoco lo prohíbe; asimismo, la jurisprudencia del TJUE parece dejar abierta esta posibilidad al indicar que estas medidas “están destinadas a mantener

debemos diferenciar dos posibles situaciones<sup>134</sup>. Si después de interponer la demanda ante un tribunal español, respetando alguno de los foros de competencia del RBI *bis*, se solicita la medida cautelar al mismo órgano jurisdiccional, este podrá adoptar cualquier medida prevista en nuestro ordenamiento jurídico interno –lo mismo sucede cuando se reclame la tutela cautelar simultáneamente a la interposición de la demanda-. Si todavía no ha sido presentada la demanda por la infracción de derechos de propiedad intelectual ante el tribunal español que resultará competente tras aplicar las normas del RBI *bis*, también será posible solicitar al mismo la adopción de medidas cautelares<sup>135</sup>.

---

una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento *se solicita*, además, al Juez que conoce del fondo del asunto” (cursiva de la autora) [Sentencia *Reichert y Kockler*, C-261/90, EU:C:1992:149, apartado 34; Sentencia *Van Uden*, C-391/95, EU:C:1998:543, apartado 37], una redacción que no limita la adopción de estas medidas a los supuestos en que el reconocimiento de estos derechos *se ha solicitado* al tribunal competente para conocer del litigio principal.

<sup>134</sup> No obstante, conviene señalar que, de acuerdo con el art. 730 de la LEC, la regla general es que las medidas cautelares deben solicitarse junto a la demanda principal. La misma disposición permite que estas medidas se soliciten antes de la demanda, bajo la condición de que se aleguen y acrediten razones de urgencia o necesidad. Asimismo, una vez presentada la demanda, únicamente será posible solicitar medidas cautelares si concurren hechos y circunstancias que justifiquen su petición en ese momento.

<sup>135</sup> Son los casos en que la competencia sobre el fondo solo puede atribuirse mediante sumisión tácita, los que plantean problemas respecto de la adopción de medidas *ante causam* en calidad de competente para conocer del litigio principal. En estos supuestos, como defiende JIMÉNEZ BLANCO, en cuanto a la competencia respecto de las medidas cautelares se fundamenta en su instrumentalidad, “la sumisión tácita no podría justificar la competencia de los Tribunales ante los que se hubiera solicitado medidas *ante causam*, y ello porque, *a priori*, no puede apreciarse si dicho criterio va a poder ser aplicado o no al proceso sobre el fondo” [“Cooperación Internacional en la práctica de pruebas y adopción de medidas cautelares en los derechos de propiedad intelectual”, en *Anuario español de derecho internacional privado*, nº 0, 2000, pág. 293].

Ahora bien, en el segundo supuesto, el órgano jurisdiccional español tan solo es hipotéticamente competente, y su competencia en virtud del RBI *bis* concurrirá con la de tribunales de otros Estados Miembros. Por este motivo, el tribunal español verificará, con carácter previo, la existencia de un foro en el RBI *bis* que le atribuya competencia respecto del litigio principal. Es posible que, tras realizar esta verificación, el tribunal conceda la tutela cautelar actuando como competente para conocer del fondo del asunto; no obstante, deberá extinguirse la medida adoptada si se dan dos situaciones, a saber, en el caso de que no se presente la demanda relativa al proceso principal ante este tribunal en un plazo de veinte días (art. 730.2.II de la LEC); y, en el caso de que esta demanda se presente ante el tribunal de otro Estado Miembro de la Unión Europea –de forma que se respete el carácter instrumental de la medida respecto del litigio principal-.

Sin embargo, en el segundo caso, será posible mantener la medida cautelar aun habiéndose presentado la demanda del litigio principal ante un órgano jurisdiccional de otro Estado Miembro, siempre que se pueda fundamentar su competencia en el art. 35 del RBI *bis* –lo que sucederá cuando la medida haya de ejecutarse en territorio español, p. ej., por encontrarse aquí el establecimiento del proveedor de contenidos o del prestador intermediario que proporciona servicios alojamiento al infractor-. En todo caso, para que no se extinga la medida, será necesario dejar constancia, ante el tribunal español al que se le solicitó la tutela cautelar, de que la demanda ha sido interpuesta ante el tribunal de otro Estado Miembro respetando el plazo legal de

veinte días –sin embargo, de excederse este plazo, nada impide, una vez iniciado el proceso principal ante la jurisdicción de otro Estado, acudir a los tribunales españoles solicitando de nuevo una medida idéntica a la que fue extinguida-.

Si las características de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a través de Internet excluyen la aplicación del RBI *bis* para determinar la competencia judicial internacional de la jurisdicción española, esta deberá atribuirse conforme a la LOPJ. Para tales supuestos, el art. 22.*sexies* de la norma interna reconoce que los tribunales españoles competentes para conocer del litigio principal, también lo son para adoptar medidas cautelares –incluso, en aquellos casos en que las mismas no sean acordadas respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y no deban cumplirse en España-<sup>136</sup>.

---

<sup>136</sup> En cuanto el art. 22.*sexies* de la LOPJ separa claramente los dos fueros de competencia respecto de la adopción de medidas cautelares en litigios que presenten algún elemento de extranjería, este debe interpretarse en el sentido de que permite que las medidas sean acordadas por los órganos competentes para conocer del fondo del asunto –independientemente del lugar donde se encuentren las personas o bienes respecto de las cuales se conceden, y al margen del lugar donde estas medidas hayan de ejecutarse-.

A esto debe añadirse que, a pesar de que los tribunales españoles sean competentes para conocer sobre el litigio principal, la concesión de medidas cautelares –en particular, ordenando la suspensión de la presunta actividad infractora o de la prestación del servicio de intermediación al presunto infractor-, será difícil de ejecutar fuera del territorio de la Unión Europea –especialmente, cuando el infractor está utilizando para la comisión del ilícito jurisdicciones menos garantistas de los derechos de propiedad intelectual-. Esto justifica que entre los Estados Miembros, sea habitual la medida cautelar dirigida contra el intermediario que actúa en territorio nacional y que presta servicios de acceso a Internet a los usuarios, ordenando al prestador que prohíba acceder a sus clientes a las páginas web infractoras [Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192; DE MIGUEL ASENSIO, P. A.,

## **2.2.- LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES CUANDO NO SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL LITIGIO PRINCIPAL.**

Estaremos dentro del ámbito de aplicación material del RBI *bis*, siempre que concurra algún elemento de extranjería, cuando se soliciten medidas cautelares para garantizar la resolución que se dicte en un proceso relativo a presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual sin previa relación contractual entre las partes – al margen de que estas medidas sean instrumentales de la acción de indemnización o de la acción de cesación-<sup>137</sup>. En tales casos, el art. 35 del RBI *bis* actúa como foro que atribuye competencia judicial internacional a los tribunales españoles para adoptar medidas cautelares en dos supuestos: cuando estos no son competentes para conocer del fondo del asunto y cuando siéndolo, en virtud del RBI *bis*, la demanda ya ha sido presentada ante los tribunales de otro Estado.

---

“Configuración y alcance de las medidas de cesación contra proveedores de acceso a Internet”, en *La Ley Unión Europea*, nº 15, mayo 2014, págs. 1 y 2].

<sup>137</sup> Como ha señalado el TJUE en el asunto *Van Uden*, lo que determina que estemos dentro del ámbito de aplicación material del RBI *bis* es “la naturaleza de los derechos cuya salvaguardia garantizan [las medidas cautelares]” [Sentencia *Van Uden*, C-391/95, EU:C:1998:543, apartado 33]. En nuestro supuesto de hecho, cuando la medida cautelar quiere garantizar la efectividad de la indemnización, el derecho que se protege deriva de la responsabilidad extracontractual consecuencia de un ilícito civil; en cambio, cuando la medida pretende garantizar la efectividad del cese de la actividad infractora, se está protegiendo el derecho exclusivo de explotación del autor de la obra; en ambos casos, se intentan salvaguardar derechos de naturaleza civil, cubiertos por el art. 1.1 del RBI *bis*.

A través del art. 35, se introduce una norma de competencia que es adicional a las previstas en los arts. 4 y 7 a 26 del RBI *bis*<sup>138</sup>. Esta disposición genera, como principal consecuencia, lo que GASCÓN INCHAUSTI denomina “una *disociación* entre proceso principal y proceso cautelar”, cuyo desarrollo va a tener lugar ante jurisdicciones diferentes; esto permite solicitar las medidas cautelares al tribunal mejor situado para su concesión, garantizándose así la efectividad la sentencia que se dicte por el tribunal de otro Estado<sup>139</sup>. A propósito de este foro especial de competencia es necesario hacer tres matizaciones.

En primer lugar, para que los tribunales españoles puedan adoptar medidas destinadas a la tutela cautelar de la propiedad intelectual sobre la base del art. 35 del RBI *bis*, carece de relevancia el Estado donde el demandado del litigio principal tenga su domicilio<sup>140</sup>. Lo

---

<sup>138</sup> FAWCETT, J. J., and TORREMANS, P., *Intellectual Property...*, *op. cit.*, punto 5.302, pág. 236.

<sup>139</sup> GASCÓN INCHAUSTI, F. en DE LA OLIVA SANTOS, A. (dir.) y GASCÓN INCHAUSTI, F., *Competencia Judicial Internacional...* *op. cit.*, págs. 311-312.

<sup>140</sup> Pudiendo incluso estar domiciliado fuera de la Unión Europea. Respecto de la extensión espacial del art. 35 del RBI *bis*, señalan CALVO CARAVACA, A.-L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., en *Derecho Internacional Privado*, punto 172, pág. 265, “Es completamente irrelevante el Estado en el que el demandado tenga su domicilio, ya sea o no sea un Estado miembro”. Entendemos que ello es así, con más motivo tras defender en la primera parte del presente Capítulo, que se admite la sumisión tácita en nuestro supuesto de hecho aun cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado Miembro; atendiendo, para afirmar esto, a la explicación que realiza PERTEGÁS SENDER, M., en MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation...*, *op. cit.*, punto 8, pág. 612, quien mantiene a propósito del anterior art. 31 del RBI la imposibilidad de utilizarlo si el demandado no está domiciliado en la Unión Europea excepto cuando la competencia sobre el litigio principal se determine conforme a los foros de competencia exclusiva o de sumisión. En cualquier caso, en cuanto el art. 35 del RBI *bis* remite a las normas de competencia interna, cuando el demandado no tenga su domicilio en la Unión Europea, el resultado de aplicar el RBI *bis* o la LOPJ a efectos de concretar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles será el mismo –con la diferencia de que, en el caso de utilizar directamente

único relevante es que la jurisdicción española no sea competente para conocer del fondo del asunto, al margen de que tal competencia haya sido atribuida a otro Estado Miembro o a un órgano arbitral<sup>141</sup>.

---

el art. 22 de la LOPJ, las medidas cautelares no estarían sujetas a los requisitos exigidos por el art. 35 del RBI *bis*-.

<sup>141</sup> Si bien la posibilidad de adoptar medidas cautelares cuando la competencia se ha atribuido a los árbitros no se prevé expresamente en el texto del RBI *bis*, ha sido reconocida por el TJUE en la jurisprudencia *Van Uden* [Sentencia *Van Uden*, C-391/95, EU:C:1998:543, apartado 34]. Asimismo, la nueva redacción del art. 35 omite la expresión “incluso si, *en virtud del presente Reglamento*, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo” (anterior art. 31 del RBI) (cursiva de la autora). Explica GAUDEMET-TALLON, H., en *Compétence et exécution des jugements en Europe...*, *op. cit.*, punto 306, págs. 401 y 402, que esto significa que el tribunal con competencia sobre el litigio principal puede serlo con base en normas de competencia judicial internacional distintas al RBI *bis* e incluso normas de competencia interna, a lo que añade la posibilidad de utilizar el art. 35 “para un litigio puramente interno de un Estado, pero en el cual será útil atribuir competencia a un juez de otro Estado para adoptar una medida cautelar” (traducción libre de la autora). Mediante esta interpretación, independientemente de la norma con la que se atribuya competencia al tribunal que conoce de la presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual, la disociación que introduce el art. 35 del RBI *bis* puede utilizarse en aquellos casos en que el domicilio del demandado y del demandante determinan el carácter, *a priori*, estrictamente interno del asunto; sin embargo, es necesaria la adopción y ejecución de una medida cautelar en otro Estado Miembro. Esto sucederá, p. ej., cuando son demandados en el Estado Miembro de su domicilio los usuarios que intercambian mayor volumen de obras a través de una plataforma P2P y se interpone la demanda por un titular de los derechos infringidos que también está domiciliado en este Estado Miembro; sin embargo, se requiere como medida cautelar la inutilización del programa empleado para la reproducción y puesta a disposición del público del material protegido, estando la persona jurídica creadora del programa domiciliada en territorio español; de ser el caso, el art. 35 permitiría a nuestro tribunal nacional adoptar la medida prevista en el art. 141.I.3 de la LPI, para su posterior ejecución en España. Esta interpretación ha de reforzarse con la jurisprudencia *Owusu* del TJUE, que, como se recordará, afirmaba que debía utilizarse el RBI *bis* siempre que el litigio presentara algún elemento de extranjería, al margen de que el domicilio del demandado y del demandante determinaran el carácter, *a priori*, estrictamente interno del asunto.

En segundo lugar, el art. 35 contiene un foro de remisión a las normas de competencia internas<sup>142</sup>, aunque esto debe entenderse sin perjuicio del respeto a los requisitos concretos que deben reunir las medidas cautelares adoptadas al amparo de esta disposición del RBI *bis*. En este sentido, de acuerdo con el art. 22.*sexies* de la LOPJ, son necesarios dos requisitos, de forma acumulativa, para que los tribunales españoles puedan conceder estas medidas: deben adoptarse respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deben cumplirse en España. Si se cumplen ambas condiciones, la competencia territorial la determina el art. 724 de la LEC; procede examinar con detalle la referida disposición puesto que, desde nuestro punto de vista, la misma contiene un problema de técnica legislativa que, sin embargo, en el supuesto de hecho que está siendo objeto de estudio, conduce al resultado que parece pretender el legislador.

De este modo, al referirse a la posibilidad de adoptar medidas cautelares cuando el proceso principal se siga ante un tribunal extranjero, el art. 724.II de la LEC se remite a lo expuesto en el art. 724.I, a excepción de lo que prevean los Tratados. No existiendo ninguna norma que establezca lo contrario para las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, resulta aplicable el primer apartado del art. 724 de la LEC; esta disposición

---

<sup>142</sup> La doctrina entiende que el art. 35 del RBI *bis* contiene, en realidad, un foro que se remite al Derecho propio de cada Estado Miembro. Entre otros, CALVO CARAVACA, A.-L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, punto 170, págs. 264 y 265; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, *op. cit.*, punto 848, pág. 848; GAUDEMET-TALLON, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe...*, *op. cit.*, punto 311, pág. 413; NUYTS, A., DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 12.17, págs. 362 y 363.

establece que, cuando las medidas cautelares se soliciten en el marco de un proceso arbitral “será tribunal competente el del lugar en que el laudo deba ser ejecutado, y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia”; este, por tanto, es el régimen que debe regir cuando la jurisdicción española no sea competente para conocer sobre el fondo del asunto, pero se pida en España la adopción de una medida cautelar.

Ahora bien, aplicar analógicamente la previsión del art. 724.I a los supuestos del art. 724.II no está exenta de problemas; así, es competente el tribunal del lugar donde el laudo arbitral debe ser ejecutado –esto es, el lugar en el que se ejecute la resolución dictada en el proceso principal-; pues bien, tratándose de litigios que se siguen en el extranjero la ejecución de la resolución judicial que se dicte habrá de realizarse, *a priori*, también fuera del territorio de España; en consecuencia, debemos excluir que pueda aplicarse el primer foro de atribución de competencia, puesto que no designa a un órgano jurisdiccional español. Por tanto, deviene necesario recurrir subsidiariamente al segundo foro, que señala como competente al tribunal del lugar donde las medidas cautelares tengan que producir su eficacia; sin embargo, tratándose de una medida cautelar destinada a suspender la infracción o la prestación del servicio al infractor, la propia naturaleza de los derechos de propiedad intelectual, y las características de Internet, determinan que deba producir su eficacia en la totalidad del territorio español –pues el efecto que se espera de la misma ha de extenderse a todos los lugares donde el material

protegido sea accesible-. La consecuencia de esto es que la medida cautelar tendrá que adoptarse por el tribunal español del lugar donde haya de hacerse efectiva, en otras palabras, por el órgano jurisdiccional que sea competente en el lugar donde deba llevarse a cabo la ejecución de la medida cautelar –lo que parecía pretender el legislador español, si bien no ha utilizado la técnica legislativa adecuada, y lo que nos parece más conforme con el régimen del RBI *bis* en materia de medidas cautelares-. El referido lugar, utilizado para designar al tribunal español competente, coincidirá con el sitio donde esté establecido el proveedor de contenidos o donde tenga su establecimiento permanente el prestador de servicios de acceso, de alojamiento, de enlaces a contenidos o de instrumentos de búsqueda.

En tercer lugar, se permite la adopción de las medidas cautelares previstas por el ordenamiento interno de cada Estado Miembro, de modo que el régimen jurídico de las mismas viene determinado por el derecho procesal español<sup>143</sup>. No obstante, debe respetarse la noción autónoma de medida cautelar –del modo en que esta ha sido definida

---

<sup>143</sup> La interpretación en sentido contrario de la posibilidad de adoptar las medidas cautelares reconocidas por el Derecho nacional de cada Estado, nos lleva a concluir que no será posible solicitar a los tribunales españoles la adopción de medidas previstas en el ordenamiento del Estado que conoce del litigio principal, pero, en cambio, no estén reconocidas en nuestro Derecho procesal. Esto debe mantenerse a pesar de que la ejecución de tales medidas deba realizarse en España, y aun a riesgo de la inevitable demora que provocaría recurrir a la única alternativa posible: su concesión con alcance extraterritorial por el Estado Miembro competente sobre el fondo y su posterior reconocimiento y ejecución en España –si posible, buscando una medida cautelar equivalente en nuestro ordenamiento jurídico interno-, en virtud de los arts. 36 y ss. del RBI *bis*.

por la jurisprudencia del TJUE a los efectos del art. 35 del RBI *bis*<sup>144</sup>, además de la exigencia de un vínculo de conexión real entre el objeto de la medida y la jurisdicción española<sup>145</sup>; asimismo, debe tenerse en cuenta que los efectos de las mismas no podrán extenderse más allá del territorio español<sup>146</sup>.

---

<sup>144</sup> Define las “medidas provisionales o cautelares” como aquellas que, en las materias incluidas en el ámbito de aplicación del RBI *bis* tienen por objeto “mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al Juez que conoce del asunto” [Sentencia *Reichert y Kockler*, C-261/90, EU:C:1992:149, apartado 34; Sentencia *Van Uden*, C-391/95, EU:C:1998:543, apartado 37].

<sup>145</sup> Sentencia *Van Uden*, C-391/95, EU:C:1998:543, apartado 40.

En todo caso, la concurrencia de los dos requisitos exigidos por el art. 22.*sexies* de la LOPJ es suficiente para justificar la existencia de un vínculo de conexión real que legitime a nuestros tribunales para conceder la medida cautelar.

<sup>146</sup> Al contrario de lo que sucedía con las medidas cautelares adoptadas por el tribunal español competente para conocer del litigio principal, cuando el tribunal no tiene esta competencia las medidas que adopte no dispondrán de alcance extraterritorial al amparo del RBI *bis*. Esto es debido a la exclusión que implícitamente realiza el art. 2.a).II y a la concesión de un efecto limitado al territorio del Estado que las concede, conforme al considerando 33 del RBI *bis*; la consecuencia es que las medidas cautelares dictadas por una jurisdicción que no es competente sobre el fondo del asunto, no se benefician del régimen de reconocimiento y ejecución previsto en los arts. 36 y siguientes del RBI *bis*. La naturaleza propia de las medidas destinadas a paralizar la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida en Internet, exige que estas se adopten y se ejecuten con rapidez; por tanto, para responder de forma adecuada a la necesidad de urgencia, el demandante deberá solicitarlas preferentemente ante la jurisdicción del Estado donde haya de llevarse a cabo su ejecución, haciendo uso, para ello, de la disociación permitida por el art. 35 del RBI *bis*. De lo contrario, esto es, de acudir al tribunal competente sobre el fondo, se produciría una demora en la tutela cautelar debido al necesario trámite de reconocimiento y ejecución en el Estado donde haya de hacerse efectiva la medida –aunque simplificado, en virtud de la nueva redacción del RBI *bis*-. A pesar de que el art. 35 del RBI *bis* constituye una excepción a las reglas generales de competencia, es posible que el solicitante decida, conforme a su interés, acudir directamente ante el tribunal del Estado donde las medidas han de ejecutarse; esto es así ya que en materia de tutelar cautelar, la competencia de los arts. 4 y 7 a 26 del RBI *bis*, y la prevista en el art. 35, deben entenderse como criterios alternativos a elección del demandante.

Partiendo de esta descripción de las medidas cautelares que pueden concederse con base en el art. 35 del RBI *bis*, en el caso de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, las medidas que se adopten vinculadas a un proceso en el que se plantee una acción de indemnización no presentan, en principio, ninguna característica especial respecto de la tutela cautelar que pueda concederse para garantizar una hipotética indemnización en procesos sobre obligaciones extracontractuales de diferente origen. Sin embargo, no cabe decir lo mismo de las medidas que son instrumentales de la acción de cesación, siendo necesario desarrollar el modo en que esta tutela cautelar, cuando es concedida por un tribunal español no competente para conocer del litigio principal, puede extenderse al plano práctico de nuestro supuesto de hecho.

Cuando la infracción se comete en un medio como es Internet, el art. 141 de la LPI contiene tres medidas cautelares específicas vinculadas a la acción de cesación y que pueden utilizarse para la protección urgente de los derechos de propiedad intelectual<sup>147</sup>; no obstante, cuando se trata de disociar la competencia judicial internacional según el tipo de tutela –principal o cautelar-, el supuesto más habitual es el del art. 141.I.6 de la LPI<sup>148</sup>. Esta disposición, que transpone al

---

<sup>147</sup> Como se desarrolla en el Capítulo IV *in fine*, se trata de la suspensión de la actividad infractora –art. 140.I.2-, el secuestro de los ejemplares y del material empleado para la infracción –art. 140.I.3- y la suspensión de los servicios prestados por los intermediarios al tercero infractor –art. 140.I.6-.

<sup>148</sup> Es más difícil que al tribunal español no competente sobre el fondo se le soliciten las medidas cautelares de los arts. 141.I.2 o 141.I.3 de la LPI, puesto que las mismas se piden respecto del proveedor de contenidos, el creador del programa o los usuarios, quienes, como regla general, serán los demandados del litigio principal y,

ordenamiento jurídico español el art. 8.3 de la Directiva 2001/29/CE, permite que se adopte una medida cautelar contra el prestador intermediario, ordenándole la suspensión del servicio que es utilizado por un tercero para infringir los derechos de propiedad intelectual.

En particular, la medida cautelar del art. 141.I.6 de la LPI es utilizada contra los intermediarios que actúan como operadores de redes y proveedores de acceso; siendo fundamental en su uso la posibilidad de disociación. Esto es debido a que el art. 35 del RBI *bis* permite, de una parte, que el litigio principal solicitando al infractor directo la indemnización y el cese se desarrolle ante los tribunales de cualquier otro Estado; y, de otra parte, que la medida cautelar se pida ante la jurisdicción española, instando al intermediario que tenga aquí su establecimiento permanente a que bloquee el acceso de sus usuarios a la página web donde se encuentran los contenidos protegidos<sup>149</sup>.

También puede ser utilizada la medida del art. 141.I.6 de la LPI contra los intermediarios de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos. En este caso, debe tenerse en cuenta que será posible solicitar al prestador que tiene su establecimiento permanente en España que suspenda el servicio que está prestando a su cliente infractor; esta

---

previsiblemente, fundamenten la competencia de los tribunales españoles para conocer del fondo del asunto si tienen su domicilio o establecimiento en España, conforme a los arts. 4 o 7.2 del RBI *bis*.

<sup>149</sup> Esto es posible puesto que el TJUE, en el asunto *UPC Telekabel Wien*, ha interpretado el art. 8.3 de la Directiva 2001/29 en el sentido de que el intermediario que presta servicios de acceso a Internet, permitiendo a sus clientes acceder a contenidos protegidos que han sido puestos a disposición del público, es un intermediario de cuyos servicios se vale un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual [Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, apartado 32].

medida cautelar podrá ser adoptada y ejecutada por los tribunales españoles siempre que se encuentre aquí el servidor –facultad que ha de mantenerse a pesar de que sus consecuencias tendrán inevitablemente alcance extraterritorial pues el contenido protegido cuya puesta a disposición se llevaba a cabo haciendo uso de este servicio de intermediación, dejará de ser accesible a través de Internet desde cualquier territorio<sup>150</sup>–.

En un ámbito como Internet, donde los actores se sitúan en diferentes Estados y deviene esencial la rapidez de las actuaciones, utilizar el art. 35 del RBI *bis* como foro de competencia para que los tribunales españoles adopten medidas cautelares permite paralizar, provisionalmente, la infracción de los derechos de propiedad intelectual, a la espera de que la jurisdicción competente para conocer del litigio principal dicte una sentencia sobre el fondo.

---

<sup>150</sup> La doctrina ha defendido la relevancia del lugar donde se ubica el servidor como criterio determinante para decidir la jurisdicción ante la cual se solicita la medida cautelar, especialmente, cuando la misma se dirige contra el intermediario que presta servicios de alojamiento –y, a pesar de que, como se explicó en el epígrafe anterior, la ubicación del servidor no debe utilizarse para concretar el lugar de origen del daño–. Esto permite que, cuando conforme al RBI *bis*, la demanda del litigio principal se presente en el Estado Miembro donde la persona demandada tiene su domicilio o establecimiento, se garantice la eficacia de la sentencia que finalmente se dicte –al ser un tribunal del Estado donde la medida ha de ejecutarse quien concede la orden de suspensión provisional del alojamiento prestado al infractor–. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., en *Derecho privado de Internet*, *op. cit.*, pág. 849, destaca “la tramitación ante los tribunales del país en el que está establecido el prestador de servicios intermediarios que son empleados por el tercero para la infracción o en el que se encuentra el servidor donde se almacena la información disponible a través de la Red puede ser determinante de su efectividad”. En el mismo sentido, LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Criterio de “focalización” y *forum delicti commissi*...”, *op. cit.*, pág. 35; el mismo autor, en “Aspectos de Derecho internacional privado de las relaciones jurídicas en Internet”, *op. cit.*, pág. 958.

A esto debe añadirse la diferente función que cumplen las medidas cautelares atendiendo al tipo de acción al que se vinculan. Así, las medidas vinculadas a la acción de indemnización tienen por objeto preservar la situación, a efectos de poder hacer efectiva una hipotética condena que imponga una prestación dineraria –asegurando el patrimonio del demandado-; mientras que, las medidas vinculadas a la acción de cesación, realizan una función anticipatoria, destinada a garantizar la hipotética condena que imponga una prestación de hacer –adelantándose al resultado de interrumpir la actividad ilícita, y logrando provisionalmente aquello que se pretende con el litigio principal-<sup>151</sup>.

La consecuencia de considerar que las medidas del segundo grupo desempeñan una función anticipatoria es que, para que sea posible su adopción por un tribunal español sobre la base del art. 35 RBI *bis*, deben cumplir un requisito adicional: el solicitante de la tutela cautelar tiene la carga de demostrar que la medida es *necesaria* y está *justificada* –vistos los intereses que concurren-, para garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte sobre el fondo del asunto<sup>152</sup>. Esto se producirá, por ejemplo, cuando la demora pueda generar como perjuicio la desaparición de las situaciones o elementos sobre los que

---

<sup>151</sup> Esta clasificación toma, como punto de partida, la realizada con carácter general por NUYTS, A., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 12.23, pág. 364, quien, a propósito de la remisión que el art. 35 del RBI *bis* realiza a las medidas cautelares previstas por la ley de cada Estado Miembro, señala tres funciones que tradicionalmente los derechos internos han atribuido a sus medidas cautelares: la función de preservación, la función preparatoria y la función de anticipación, para concluir cuáles quedan cubiertas por el régimen del RBI *bis*.

<sup>152</sup> Sentencia *Van Uden*, C-391/95, EU:C:1998:543, apartado 45.

se proyectará la sentencia que se dicte sobre el fondo, de modo que concurren motivos de urgencia para justificar la concesión provisional e inmediata de unos efectos destinados a garantizar la futura sentencia que estime la pretensión principal<sup>153</sup>. Por tanto, sobre la base del art. 35 del RBI *bis* y a pesar de su carácter anticipatorio, estará justificada la adopción por un tribunal español de una medida cautelar destinada a interrumpir, temporalmente, la explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual a través de Internet, protegiendo, de esta forma, la posición del demandante a la espera de que se resuelva el litigio principal. En este sentido, el propio art. 141 de la LPI, respecto de las medidas cautelares especiales que pueden concederse para salvaguardar estos derechos, impone como requisito que sean necesarias para lograr una protección urgente de los mismos, por lo que cabe entender su compatibilidad con las exigencias del art. 35.

Adicionalmente, debe destacarse que, a efectos de delimitar los supuestos cubiertos por el art. 35 del RBI *bis*, el considerando 25 incluye en el concepto de medidas cautelares las decisiones judiciales destinadas a obtener información y a conservar pruebas en materia de propiedad intelectual –previstas en los arts. 6 y 7 de la Directiva 2004/48/CE-. En consecuencia, en un supuesto con elementos de extranjería como es la explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual realizada a través de Internet, podrá solicitarse ante un tribunal español la adopción de medidas destinadas al aseguramiento

---

<sup>153</sup> NUYTS, A., en DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast...*, *op. cit.*, punto 12.25, págs. 364-365.

de la prueba –conforme al art. 297.2.II de la LEC-. Lo anterior será posible sobre la base del art. 35 del RBI *bis*, aun cuando la jurisdicción española no tenga competencia para conocer del litigio principal, y siempre que las mismas deban hacerse efectivas –adoptarse y ejecutarse- en territorio español<sup>154</sup>. Ahora bien, el hecho de que conforme al art. 35 del RBI *bis* pueda producirse la disociación de jurisdicciones a favor de un tribunal español cuando se trata de medidas dirigidas a asegurar la prueba, no significa que nuestro Derecho nacional conceda naturaleza cautelar a este tipo de medidas.

La duda se plantea respecto de si cabe reconocer el trato de medida cautelar –y, consecuentemente, la facultad de disociación-, a favor de las diligencias preliminares dirigidas a obtener datos sobre el prestador de servicios o el usuario infractor –diligencias necesarias para poder

---

<sup>154</sup> En todo caso, la posibilidad de disociación proceso principal - proceso cautelar respecto de las medidas de carácter probatorio plantea la duda de cuál es el tribunal español competente para dictar la providencia adoptando una medida de aseguramiento. Esto se debe a que, para determinar el órgano jurisdiccional español competente, el art. 297.3 de la LEC nos remite al 293.2 del mismo texto; no obstante, esta disposición atribuye competencia al tribunal que conoce del litigio principal, generando una situación imposible de subsumir en el marco de la disociación que permite el art. 35 del RBI *bis*. En defecto de previsión en nuestra ley procesal, dada la virtualidad de las infracciones que son objeto de estudio y la exigencia específica de que el solicitante presente las pruebas del ilícito razonablemente disponibles, *a priori*, respecto de la competencia territorial, cualquier tribunal español está en condiciones de preservar la fuente de la prueba. Sin embargo, en cuanto se requiera la colaboración de un prestador de servicios de intermediación –p. ej., para evitar un cambio de dominio de la página web o del servidor de almacenamiento utilizado para realizar la actividad ilícita-, el tribunal mejor situado para adoptar la medida de aseguramiento será el del lugar donde el intermediario tenga su establecimiento permanente –puesto que es quien tiene el control sobre la fuente a conservar-. Por su parte, cuando la medida requiera incautar los medios utilizados para cometer la infracción –p. ej., los ordenadores o los discos duros que emplean el proveedor de contenidos o los usuarios-, debería atribuirse la competencia al tribunal español del lugar donde estos instrumentos se encuentren.

interponer la demanda y previstas en los arts. 256.1.10<sup>a</sup> y 256.1.11<sup>a</sup> de la LEC-. Los arts. 6 y 7 de la Directiva 2004/48/CE, al hacer referencia a las pruebas en materia de propiedad intelectual, no incluyen este tipo de información –respetando la diferencia entre los actos destinados a preparar el juicio y los actos destinados a formar la convicción del juez-; en defecto de esta previsión, debe entenderse que, cuando un litigio está siendo objeto de examen sobre el fondo ante los tribunales de otro Estado Miembro, la única forma de solicitar a la jurisdicción española los datos que identifican al infractor sobre la base de los arts. 256.1.10<sup>a</sup> y 256.1.11<sup>a</sup> de la LEC es mediante el auxilio judicial previsto en el Reglamento 1206/2001<sup>155</sup>.

Sin embargo, a pesar de su carácter preparatorio del proceso, la diligencia preliminar del art. 256.1.8<sup>a</sup> de la LEC –que tiene por objeto la exhibición de los documentos comerciales en poder del posible demandado por infracción de la propiedad intelectual-, sí que recibe un trato equivalente al de las medidas cautelares; en consecuencia, se permite la disociación de jurisdicciones entre la tutela principal y la tutela cautelar. El motivo por el cual en este caso es posible separar la competencia sobre el fondo de la competencia para adoptar la diligencia preliminar es que el art. 256.1.8<sup>a</sup> de la LEC transpone al ordenamiento jurídico español el art. 6.2 de la Directiva 2004/48/CE.

---

<sup>155</sup> Reglamento (CE) n° 1206/2001, del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, *D.O.C.E.*, n° L 174, de 27 de junio de 2001, págs. 1 a 24.

Finalmente, en aquellos supuestos no cubiertos por el RBI *bis*, las normas internas de competencia judicial internacional también permiten a los tribunales españoles adoptar medidas cautelares cuando no son competentes para conocer del fondo del asunto; conforme al art. 22.*sexies* de la LOPJ, esto será posible si concurren los dos requisitos previamente referidos: que se adopten respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y que deban cumplirse en España. Para concretar el ámbito de aplicación de esta norma interna, entendemos que, si bien a efectos de utilizar el art. 35 del RBI *bis* carece de relevancia el lugar donde esté domiciliado el demandado, sí será necesario que la competencia con base en este texto de la Unión se atribuya a un órgano jurisdiccional que pertenezca a un Estado Miembro –dejando de lado los supuestos en que el litigio se somete a arbitraje-<sup>156</sup>. De este modo, el art. 22.*sexies* de la LOPJ entraría en juego cuando la jurisdicción competente para conocer del litigio principal sea la de un Estado Tercero, no parte de la Unión Europea, y, sin embargo, las medidas cautelares solicitadas no solo recaen sobre personas o bienes situadas en España, sino que, además, han de cumplirse en nuestro territorio nacional<sup>157</sup>.

---

<sup>156</sup> Como acertadamente indican VAN DROOGHENBROECK, J. F. y DE BOE, C., en “Les mesures provisoires et conservatoires dans le Règlement Bruxelles I bis”, *op. cit.*, pág. 187, solo cuando el RBI *bis* sea inaplicable, el juez podrá justificar su competencia atendiendo a disposiciones de derecho interno, sin que pueda recurrir a las mismas en los supuestos en que el RBI *bis* sea de aplicación al litigio principal pero ningún foro de los que este texto de la Unión prevé le atribuya competencia.

<sup>157</sup> A propósito del anterior art. 22.5 de la LOPJ, que reconocía la competencia de los tribunales españoles para adoptar medidas cautelares que debían cumplirse en España, LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., en “Aspectos de Derecho internacional privado de las relaciones jurídicas en Internet”, *op. cit.*, pág. 958, añade como

## **II.- LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL) Y LOS TRIBUNALES.**

Dentro de los órganos que integran la Administración Pública Española, la Comisión de Propiedad Intelectual es quien se encarga de proteger los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por responsables de servicios de la sociedad de la información. Se trata de un órgano colegiado de ámbito nacional, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte –en concreto, a la Subdirección General de Propiedad Intelectual-. En la actualidad, debido a las últimas reformas legislativas<sup>158</sup>, esta Comisión se estructura en dos Secciones y tiene atribuidas funciones de distinta naturaleza.

En este sentido, mientras la Sección Primera ejerce las funciones de mediación y arbitraje, así como de determinación y control de tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva –conforme al art. 158.*bis* de la LPI-, la Sección Segunda tiene atribuida la función de velar por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en

---

requisito para otorgar el bloqueo provisional de una página web alojada con un servidor ubicado en territorio español “verificar que la hipotética sentencia adoptada por el tribunal extranjero puede ser reconocida en España”; esta condición deberá de mantenerse con el nuevo texto del art. 22.*sexies* de la LOPJ, de acuerdo con el carácter anticipatorio de la resolución final que tienen tales medidas cautelares.

<sup>158</sup> En concreto, la Disposición Final cuadragésima tercera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, *B.O.E.*, núm. 55, de 5 de marzo de 2011 –mediante la cual fueron objeto de reforma tres leyes de nuestro ordenamiento jurídico: la LSSI, el TRLPI y la LJCA-. Así como por el art. Diecisiete de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, *B.O.E.*, núm. 268, de 5 de noviembre de 2014.

el entorno digital –de acuerdo con el art. 158.ter de la LPI-. Dado el objeto de este trabajo, nuestro análisis se limitará a la competencia reconocida a favor de la Sección Segunda para proteger los derechos de propiedad intelectual en Internet; con este propósito, primero se explica sucintamente el llamado *procedimiento para el restablecimiento de la legalidad*, para luego cuestionar la necesidad del mismo y los problemas que plantea.

## **1.- LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

### **1.1.- LA DOBLE FUNCIÓN ATRIBUIDA A LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (ART. 8 DE LA LSSI).**

Conforme al art. 8 de la LSSI, la Sección Segunda está legitimada para llevar a cabo dos tipos de actuaciones: puede adoptar medidas destinadas a interrumpir la prestación del servicio o a retirar los contenidos que infringen la propiedad intelectual, así como solicitar al prestador la cesión de los datos necesarios para identificar al responsable del servicio que comete la conducta infractora. No obstante, como defiende ARMENGOT VILAPLANA, esta segunda potestad debe entenderse como “instrumental o preparatoria” de la primera, esto es, del procedimiento dirigido al restablecimiento de la legalidad, de forma que los datos que se obtengan únicamente podrán destinarse a preparar este procedimiento de naturaleza

administrativa<sup>159</sup> –con más motivo, después de que la Ley 21/2014 modificara el art. 256 de la LEC, introduciendo un apartado 10º que permite solicitar estos datos al prestador de servicios, aunque a los solos efectos de poder ejercitar una acción ante los tribunales del orden jurisdiccional civil contra el presunto infractor<sup>160</sup>–.

**A) EL REQUERIMIENTO PARA OBTENER DATOS QUE IDENTIFIQUEN AL RESPONSABLE DE LA INFRACCIÓN.**

El requerimiento que dirige la Sección Segunda al prestador de servicios está destinado, con carácter exclusivo, a obtener los datos del responsable del servicio que comete la presunta infracción; sin embargo, no puede utilizarse este requerimiento para solicitar los datos de los usuarios de sus servicios, como sí ocurre, en cambio, con la diligencia preliminar prevista en el art. 256.1.11º de la LEC para preparar el proceso civil<sup>161</sup>. Si bien al realizar el requerimiento la

---

<sup>159</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos por la Comisión de Propiedad Intelectual (A propósito de las SSTs, Sala 3ª, de 31 de mayo de 2013)”, en *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 46, enero-abril 2014, págs. 19 y 21. La misma autora, sobre la base de las disposiciones del reglamento que desarrolla este procedimiento, en “Las nuevas funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual”, en *Revista General de Derecho Procesal*, nº 27, 2012, pág. 22.

<sup>160</sup> En este sentido, el propio art. 259.4 de la LEC establece que la información obtenida a partir de las diligencias preliminares del art. 256.1.10º y 11º de la LEC se utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual del solicitante, a lo que añade la prohibición de que esta información sea divulgada o comunicada a terceros –de modo que, en ningún caso, podrá recurrirse a estas diligencias para iniciar ante la Sección Segunda un procedimiento de naturaleza administrativa como el que es objeto de estudio–.

<sup>161</sup> Conviene diferenciar aquí tres sujetos diferentes. El primero es el prestador de servicios intermediario al que se le solicita información y tiene el deber de colaborar –p. ej., el prestador de servicios de almacenamiento de datos que ofrece hospedaje en su servidor al titular de una página web–. El segundo es el responsable de unos servicios que son prestados a través de Internet –quien, para diferenciarlo del

Sección Segunda no está juzgando ni haciendo ejecutar lo juzgado, el carácter instrumental o preparatorio del mismo respecto del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, nos lleva plantearnos las mismas dudas sobre el respeto al principio de exclusividad que serán analizadas a propósito de la segunda función de este órgano administrativo<sup>162</sup>.

En todo caso, el art. 8.2 de la LSSI exige la previa autorización judicial para dotar de eficacia al requerimiento de la Sección Segunda; esta autorización será concedida por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo tras examinar que la cesión de datos no vulnera los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones (art. 122*bis*.1 de la LJCA). Como indica la disposición, el motivo por el que se exige esta autorización judicial es que el tribunal compruebe que proporcionar tal información no supone una injerencia en estos derechos fundamentales –puesto que, de ser así, la autorización debe

---

primero, puede recibir el nombre de proveedor de contenidos-, este se corresponde con el autor de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual a las que se refiere el art. 158.ter de la LPI y es usuario de los servicios que ofrece el prestador intermediario –p. ej., el titular de una página web que permite la descarga continua y que ha contratado con el prestador de servicios de almacenamiento un espacio de un número concreto de terabytes en su servidor-. El tercero es el usuario de los servicios ofrecidos en Internet por el proveedor de contenidos –p. ej., la persona que entra en la página web desde la cual es posible disfrutar las obras en *streaming* y hace uso de tal posibilidad-. El requerimiento ante la Sección Segunda únicamente serviría para obtener los datos relativos al segundo sujeto, mientras las diligencias preliminares solicitadas ante los Juzgados de lo Mercantil pueden utilizarse para obtener información sobre el segundo sujeto –conforme al art. 256.1.10º de la LEC- y sobre el tercero sujeto –de acuerdo con el art. 256.1.11º de la LEC-.

<sup>162</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos...”, *op. cit.*, pág. 21.

denegarse y el requerimiento solo podría practicarse por los órganos jurisdiccionales-, en consecuencia, el examen que realice el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo debe limitarse a verificar el respeto de los derechos reconocidos en el art. 18.1 y 18.3 de la CE – sin comprobar si están siendo infringidos los derechos de propiedad intelectual-<sup>163</sup>.

**B) LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A INTERRUMPIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O A RETIRAR LOS CONTENIDOS INFRACTORES.**

El art. 8.1.e) de la LSSI, introducido en virtud de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, permite adoptar medidas contra los servicios de la sociedad de la información; el objeto de estas medidas será la interrupción de la prestación o la retirada del contenido infractor en el caso de que estos servicios, en el desarrollo de su actividad, atenten contra derechos de propiedad intelectual. Esta potestad reconocida en la LSSI a favor de “los órganos competentes” –entre los cuales cabe entender incluidos no solo órganos de naturaleza administrativa sino

---

<sup>163</sup> Considera ARMENGOT VILAPLANA, A., que en la valoración realizada por el juez antes de adoptar su decisión, este comprobará si existe intromisión en estos derechos fundamentales –manteniendo que, si no hay intromisión alguna el requerimiento será autorizado y, de concurrir intromisión, este podrá autorizarse si resulta proporcionada y necesaria para la protección de la propiedad intelectual-, así como si hay motivos o indicios suficientes de la comisión de la infracción –pudiendo, en caso contrario, denegar la autorización- [“Las nuevas funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual”, *op. cit.*, pág. 22]. Debemos seguir la postura defendida por la autora, destacando que la segunda idea no debe entenderse como un examen de la existencia de infracción –cosa que correspondería al Juzgado de lo Mercantil, previo ejercicio de las correspondientes acciones civiles-, sino que se limitará a comprobar que hay indicios de que estos derechos están siendo vulnerados y, en defecto de indicios, no concederá la autorización.

también órganos jurisdiccionales-, se concreta para la Sección Segunda en el art. 158.ter de la LPI, el cual regula el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad utilizado por la Comisión de Propiedad Intelectual para cumplir con su función de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.

### **1.2.- EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD.**

A diferencia del ámbito de aplicación del proceso civil, que se extiende a todas las infracciones contra la propiedad intelectual –al margen de cuál sea el medio en el que se cometan y quién sea el autor de las mismas-, el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad tiene un ámbito de aplicación más limitado. En este sentido, como se desarrolla detalladamente en los siguientes apartados, la intervención de la Sección Segunda se reduce a las infracciones de los derechos patrimoniales de autor, cometidas a través de Internet y por un tipo concreto de sujetos: los responsables de servicios de la sociedad de la información<sup>164</sup>.

Lo anterior supone afirmar que, en ningún caso, podrá este órgano administrativo dirigir el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad contra los usuarios que se benefician de la explotación ilícita, esto es, contra quienes disfrutaban de la obra disponible en *streaming*, realizan la descarga directa o participan en un sistema de intercambio

---

<sup>164</sup> CASAS VALLÉS, R., “La Comisión de Propiedad Intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL, *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 312 y 313.

entre pares. Frente a otros países en los que la autoridad administrativa persigue al usuario<sup>165</sup>, el legislador español opta por una solución que, a nuestro entender, resulta lógica.

Así, en cuanto el objetivo del procedimiento es paralizar las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual –y no, en cambio, obtener una indemnización por los daños y perjuicios causados-, lo más apropiado es actuar sobre el origen de la infracción, por ello, las medidas de interrupción del servicio y de retirada de contenidos que adopta la Sección Segunda, podrán dirigirse únicamente frente al titular de la página desde la que tiene lugar la puesta a disposición del público de las obras protegidas<sup>166</sup>.

Por último, como ha defendido el propio TS, es necesario destacar a propósito del ámbito de aplicación de este procedimiento que su única finalidad es la de restablecer la legalidad frente a infracciones contra la propiedad intelectual. Por tanto, estamos ante un procedimiento que

---

<sup>165</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., “El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, en *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, nº 4, 2014, pág. 21, quien cita a título de ejemplo los sistemas adoptados por Francia o Gran Bretaña.

<sup>166</sup> “Que su centro de imputación –del acto administrativo- sean los prestadores de servicios y no los usuarios constituye, a mi juicio, un indiscutible acierto, que aleja del ámbito de la norma una represión ciudadana claramente desmedida, pese a que algunos la estimen conveniente. Semejante propósito supondría, según creo, una invasión directa y generalizada en la intimidad de los internautas, totalmente incompatible con el principio de proporcionalidad” [DURÁN RIVACOBBA, R., “La protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico”, en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, nº 2, 2011, pág. 7].

no tiene carácter sancionador y a través del cual no se pretende la imposición de sanciones administrativas<sup>167</sup>.

### **1.3.- LOS SUJETOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD ANTE LA SECCIÓN SEGUNDA.**

#### **A) LOS SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD.**

Establece el art. 158.ter.3 de la LPI que el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad “se iniciará de oficio, previa denuncia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tenga encomendado su ejercicio”. Este *inicio de oficio* que tiene lugar *previa denuncia por los interesados* es explicado por RODRÍGUEZ PORTUGUÉS en los siguientes términos “lo que tenemos aquí es un procedimiento iniciado por un acto administrativo –por un acuerdo de inicio-, que, sin embargo, ha de ir necesariamente precedido de una solicitud formal del titular de los derechos presuntamente lesionados o de su representante”<sup>168</sup>.

Conforme al art. 158.ter.3 de la LPI, podemos diferenciar dos grupos de sujetos legitimados para presentar ante la Sección Segunda una

---

<sup>167</sup> TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 31 de mayo de 2013, RJ\2013\4561, FJ 14º.

<sup>168</sup> RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, M., *La tutela administrativa de la propiedad intelectual en la sociedad de la información*, ed. Iustel, Madrid, 2013, pág. 110. Adicionalmente, al hacer referencia a la *solicitud de iniciación* el autor concreta “la solicitud se configura como presupuesto formal inexcusable para el inicio del procedimiento y para, en definitiva, el propio ejercicio de la potestad administrativa de restablecimiento de la legalidad. Ello no es óbice, como se adelantaba antes, para entender que nos encontramos ante una auténtica solicitud de la que se desprenden importantes efectos jurídicos” [pág. 111].

denuncia que cumpla las funciones de solicitud formal de inicio del procedimiento. De una parte, los titulares de los derechos de propiedad intelectual que están siendo infringidos mediante los actos de explotación ilícita que son objeto de denuncia. Entre estos titulares debe incluirse el propio autor de la obra, los titulares de derechos afines conforme a la LPI –artistas, intérpretes, ejecutantes, productores...- y los cesionarios que obtienen beneficios económicos mediante la explotación lícita de las obras. De otra parte, las personas físicas o jurídicas encargadas del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual que han sido infringidos o de la representación de los titulares de estos derechos. Entre las mismas, y con previsión expresa en el art. 158.ter.3.II de la LPI, se incluyen las entidades de gestión –a condición de que reúnan los requisitos del art. 150 de esta ley, que son objeto de exposición en el Capítulo II-.

**B) LOS SUJETOS PASIVOS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD (ART. 158.TER.2 DE LA LPI).**

El procedimiento administrativo que es objeto de desarrollo solo puede dirigirse contra dos grupos de responsables<sup>169</sup>, que necesariamente han de ser servicios de la sociedad de la

---

<sup>169</sup> La nueva regulación del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, incorporada por la Ley 21/2014, introduce mejoras a la hora de determinar qué prestadores de servicios son responsables de la vulneración a efectos de convertirse en sujetos pasivos de las medidas acordadas por la Sección Segunda. Para una explicación crítica de la situación previa a la reforma de 4 de Noviembre de 2014, *vid.* LÓPEZ MAZA, S., “Idas y venidas de la «Ley Sinde». Comentario a la disposición final 43ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible”, en *Revista jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, nº 23, 2011, págs. 228 y ss.

información<sup>170</sup>, y a condición de que se cumplan una serie de requisitos para cada uno de ellos, –consecuentemente, los usuarios

---

<sup>170</sup> Si bien el art. 158.ter de la LPI concreta para un órgano administrativo –la Sección Segunda-, la potestad reconocida con carácter general en el art. 8.1.e) de la LSSI a favor de “los órganos competentes”, a efectos de aplicar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, la noción *prestador de servicios de la sociedad de la información* no debe limitarse a la prevista en el Anexo de la LSSI –que exige que los servicios se presten a los destinatarios a título oneroso o constituyan una actividad económica para el prestador-, de modo que también puedan ser sujetos pasivos de este procedimiento los prestadores que no perciben contraprestación alguna de sus usuarios o que actúan sin desarrollar una actividad económica. A propósito de esto, CARBAJO CASCÓN, F. defiende “Este importante matiz es fundamental, pues de lo contrario muchos SSI que vulneran derechos de propiedad intelectual podrían ampararse en la ausencia absoluta de interés económico directo o indirecto para eludir la aplicación del procedimiento administrativo” [“Aspectos sustantivos del procedimiento administrativo para la salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en internet”, en *IDP, Revista de Internet, Derecho y Política*, n° 15, noviembre 2012, pág. 12]. Con más motivo, esto ha de mantenerse respecto de la nueva regulación del art. 158.ter introducida por la Ley 21/2014, por dos razones; de un lado, porque en su apartado primero, esta disposición hace referencia con carácter general a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual *por los responsables de servicios de la sociedad de la información* –un concepto que, en el estado actual, carece de definición en nuestro ordenamiento jurídico-; de otro lado, porque en su apartado cuarto suprime el requisito de que el prestador estuviera realizando su actuación con ánimo de lucro directo o indirecto –y conserva únicamente la exigencia de que se haya causado o pueda causarse un daño patrimonial-. Una interpretación en este sentido permite que, si bien no puede dirigirse este procedimiento contra los usuarios de Internet que se benefician de los sitios de visionado directo y de descarga directa, que participan en el intercambio de redes inter pares o que facilitan enlaces a contenidos protegidos en sitios administrados por terceros, sí que será posible utilizarlo contra particulares que desarrollan funciones propias de prestadores de servicios de la sociedad de la información aun cuando su actuación no sea retribuida o no pueda considerarse como actividad económica. En sentido contrario, GÓMEZ TOMILLO, M. considera “la Ley de Propiedad Intelectual alude directamente a «Los prestadores de servicios de la sociedad de la información». En este último caso, parece claro que el procedimiento se debe dirigir frente a personas jurídicas (particularmente significativos resultan los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información)” [“*Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*. Otra vez sobre la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. El nuevo delito de facilitación de acceso o localización de contenidos protegidos en Internet (art. 270.2 CP)”, en *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, n° 50, mayo - agosto 2015, pág. 19]; también en sentido contrario CASAS VALLÉS, R., “Su intervención se limita a las vulneraciones cometidas por “*los responsables de*

quedarán excluidos del ámbito de actuación de este órgano de naturaleza administrativa y su legitimación pasiva quedará limitada a las acciones ejercidas en sede judicial-.

En primer lugar, y con carácter general, el art. 158.ter.2.A) de la LPI permite iniciar este procedimiento contra *los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual*. Dentro de los mismos, deben entenderse incluidos tanto los que actúan como proveedores de contenidos como los que prestan un servicio de intermediación; no obstante, las condiciones que establece la propia disposición permiten limitar los sujetos pasivos, y deducir que, en realidad, en la mayoría de ocasiones este procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra el prestador que actúa en calidad de proveedor de unos contenidos protegidos por la LPI –y, en el caso de que no coincidan en la misma persona, también contra el titular de la página web desde la cual puede realizarse el visionado directo o la descarga directa de las obras-.

Dos son los aspectos que ha de verificar la Sección Segunda antes de acordar el inicio del procedimiento respecto del prestador de servicios de la sociedad de la información que vulnera derechos de propiedad intelectual, a saber, el nivel de audiencia que tiene el servicio en España y el número de obras protegidas carentes de autorización a las

---

*servicios de la sociedad de la información*”. Quedan por tanto al margen las que puedan cometer quienes no sean prestadores de servicios de la sociedad de la información (PSSI) como, por ejemplo, los particulares usuarios de redes “*peer to peer*” (P2P) o los titulares de páginas personales que no desarrollan una “*actividad económica*” [“La Comisión de Propiedad Intelectual”, *op. cit.*, pág. 313].

que se puede acceder mediante el servicio o el modelo de negocio que el prestador utiliza. La disposición no concreta nada más a propósito de estos requisitos, de modo que quedan configurados como conceptos jurídicos indeterminados que dejan amplio margen de apreciación al órgano administrativo, quien, discrecionalmente, deberá decidir cuál es el volumen de audiencia, la cantidad de obras o el tipo de negocio que justifica el inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad.

En segundo lugar, el art. 158.ter.2.B) especifica que este procedimiento administrativo podrá dirigirse contra aquellos prestadores de servicios que faciliten la descripción o la localización de obras que están siendo ofrecidas sin autorización, siempre que su actuación no sea neutral, sino activa, y no se reduzca a una mera intermediación técnica. La misma disposición concreta que, en particular, podrán ser sujetos pasivos del procedimiento quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a estas obras –al margen de que sea el destinatario del servicio, y no el propio prestador, el que proporcione los enlaces-. Los términos en que está redactado este art. 158.ter.2.B) *in fine* nos llevan a pensar que la norma hace únicamente referencia a las webs de enlaces; no obstante, a propósito de esta disposición debe tenerse en cuenta lo siguiente.

El recurso que realiza el art. 158.ter.2.B) de la LPI a la expresión *en particular* para introducir la referencia a los que proporcionan listados ordenados y clasificados de enlaces, permite afirmar que estos no son los únicos prestadores que facilitan la descripción o la localización de

obras, sino una sub-categoría más que podemos encontrar dentro de los mismos. Así, junto a las webs de enlaces que ofrecen estos listados, dentro de la categoría general de prestadores que facilitan la descripción o la localización podemos encontrar otros sujetos, siendo los más habituales los instrumentos de búsqueda de obras o enlaces<sup>171</sup>. Por tanto, la expresión *en particular* y las actuaciones poco definidas consistentes en *facilitar la descripción o la localización de obras* sirven, de una parte, para concretar las actuaciones que son perseguibles y, de otra parte, para no vedar la posibilidad de perseguir futuras actividades que puedan incluirse dentro de la categoría general de describir o de localizar –de cualquier modo- obras que están siendo explotadas sin autorización.

A lo anterior debe añadirse que el reconocimiento expreso de los prestadores que ofrecen enlaces a contenidos protegidos como infractores de derechos de propiedad intelectual no era necesario tras la jurisprudencia *Svensson*. En esta sentencia, el TJUE entiende que el hecho de proporcionar enlaces a contenidos protegidos constituye una *puesta a disposición* y, en consecuencia, supone un *acto de comunicación pública* a los efectos del art. 3.1 de la Directiva

---

<sup>171</sup> Esto es, aquellos instrumentos de búsqueda que, tras introducir las palabras clave en su buscador, redirigen al usuario a obras ofrecidas por otros proveedores de contenidos –en el caso de que lo que active mediante la localización del enlace sea una descarga continua o directa- o a enlaces desde los que es posible obtener el material protegido –cuando permiten localizar los contenidos a través de programas de intercambio entre pares- y al margen de que estos enlaces sean proporcionados por el propio responsable del instrumento de búsqueda o por terceros a cuyas páginas nos dirige.

2001/29<sup>172</sup> –disposición que ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno por el art. 20.1 de la LPI-. De modo que, sobre la base de la interpretación realizada por los jueces de Luxemburgo del término comunicación pública, tanto las actividades de las webs de enlaces como las de los instrumentos de búsqueda que proporcionan sus propios hipervínculos, deben integrarse dentro de las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual a las que se refiere el art. 158.ter.2.A) de la LPI<sup>173</sup>.

En todo caso, si bien innecesario tras la sentencia de Febrero de 2014 del TJUE, su previsión expresa constituye la principal diferencia respecto del proceso civil; esto es así, tal y como se estudia en el Capítulo II, por los vagos términos que utiliza el art. 138 la LPI para concretar los sujetos que tienen la consideración de infractores, y frente a los que el titular de los derechos de explotación sobre la obra puede dirigir las acciones civiles de indemnización y/o de cesación. De ahí que no sea posible desechar el valor interpretativo que puede

---

<sup>172</sup> Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76, apartado 20. Esta resolución judicial, dictada nueve meses antes de la aprobación de la Ley 21/2014, es objeto de desarrollo en el Capítulo II, bajo el apartado titulado: “La provisión de enlaces como acto de comunicación pública: especial referencia al asunto *Svensson* y *GS Media*”.

<sup>173</sup> Si bien quienes facilitan enlaces e instrumentos de búsqueda son una categoría más de prestadores de servicios de la sociedad de la información –y, en consecuencia, se incluyen dentro de la definición general del art. 158.ter.2.A)-, la referencia y descripción específica realizada en el apartado B) sirve para completar el tercer grupo de vías mediante las cuales puede infringirse la propiedad intelectual en Internet, puesto que, en el estado actual, para frenar el intercambio sin autorización de obras protegidas mediante redes inter pares la acción sobre las páginas que enlazan a contenidos ilícitos o permiten la localización de los mismos no solo es necesaria sino también imprescindible, debido a las dificultades que plantea dirigirse contra el creador del programa.

tener el art. 158.ter.2.B) de la LPI para precisar la legitimación pasiva respecto de la acción civil prevista en el mismo texto normativo.

#### **1.4.- LÍNEAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD ANTE LA SECCIÓN SEGUNDA.**

Si bien este trabajo tiene por objeto el estudio de la tutela judicial civil de la propiedad intelectual, entendemos que es oportuno destacar algunos aspectos del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad previsto en el art. 158.ter de la LPI. Para ello, el presente apartado se destina a realizar una exposición del mismo, tal como ha quedado configurado tras la reforma introducida por la Ley 21/2014 – en vigor desde el 5 de enero de 2015-, sin entrar en el detalle de su desarrollo reglamentario<sup>174</sup>.

##### **A) EL REQUERIMIENTO PARA LA RETIRADA VOLUNTARIA DE LAS OBRAS Y SUS EFECTOS RESPECTO DE UN PROCESO CIVIL POSTERIOR.**

A la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual le corresponde decidir si procede iniciar el procedimiento, para ello deberá verificar que concurren las condiciones señaladas en los párrafos anteriores. Como se ha explicado a propósito de los sujetos interesados en el procedimiento, si bien el propio art. 158.ter establece que el inicio del procedimiento se realiza *de oficio* por el órgano administrativo, será necesario para ello que alguno de los legitimados

---

<sup>174</sup> A la espera de revisión a fin de adaptarlo a las modificaciones introducidas por la Ley 21/2014, en la actualidad este procedimiento se desarrolla extensamente en el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, *B.O.E.*, núm. 315, de 31 de diciembre de 2011.

haya presentado una *denuncia* ante el mismo; esta denuncia deberá ir acompañada de una prueba del intento de requerimiento previo dirigido al infractor con resultado infructuoso<sup>175</sup>.

Nada exige la LPI sobre el contenido del requerimiento que debe remitir el titular de los derechos al infractor; no obstante, y con especial relevancia respecto de lo que se expone en el Capítulo II *in fine* de este trabajo, considera el art. 158.ter.3 que si el requerimiento identifica con exactitud la obra infringida, el titular de los derechos sobre la misma y el lugar desde el cual esta se ofrece, servirá para generar el *conocimiento efectivo* al que se refieren los arts. 16 y 17 de la LSSI y que es determinante para concretar la responsabilidad de los intermediarios que prestan servicios de alojamiento, de enlaces a contenidos o de instrumentos de búsqueda<sup>176</sup>.

Con carácter previo a la adopción de cualquier resolución por parte de la Sección Segunda, la ley exige que este órgano administrativo requiera al responsable de la presunta infracción para que en un plazo

---

<sup>175</sup> Será suficiente con que el titular de los derechos remita el requerimiento a la dirección de correo electrónico facilitada al público por el prestador de servicios – en su defecto, esto es, de no ofrecer ninguna dirección electrónica, el mismo no será necesario-. Se entiende que el requerimiento ha tenido un resultado infructuoso cuando el prestador requerido no responde, en un plazo de tres días, retirando el contenido o inhabilitando el acceso al mismo.

<sup>176</sup> CASAS VALLÉS, R., en “La Comisión de Propiedad Intelectual”, *op. cit.*, págs. 323 y 324, considera que la exigencia de un requerimiento previo pretende “acentuar la subsidiariedad del procedimiento administrativo y priorizar la vía judicial”, sin embargo, añade que para contrarrestar esta exigencia el legislador concede al requirente el beneficio que “consiste en asociar “*requerimiento*” con el “*conocimiento efectivo*” de la ilicitud de las actividades de que se trate, cosa que podría abrir la puerta a eventuales acciones de responsabilidad contra los prestadores de servicios [...]”.

no superior a 48 horas interrumpa el servicio o retire voluntariamente *los contenidos declarados infractores*<sup>177</sup>, o, de no estar conforme, para que presente alegaciones y proponga la práctica de prueba. Tras este requerimiento, si de forma voluntaria el prestador realiza la retirada o interrumpe la prestación del servicio, concluirá el procedimiento de restablecimiento de la legalidad; además, el art. 158.ter.4.IV de la LPI añade que estas actuaciones voluntarias tendrán valor de reconocimiento implícito de la infracción de derechos de propiedad intelectual<sup>178</sup>.

---

<sup>177</sup> Estos son los términos utilizados por el art. 158.ter.4.III de la LPI, aun cuando no ha existido un previo proceso civil en el que se declare la infracción, de modo que el único fundamento para afirmar que se trata de contenidos infractores es la denuncia presentada por el sujeto interesado y la apreciación realizada por la Sección Segunda.

<sup>178</sup> Debe señalarse que, con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 21/2014, la LPI no concedía valor de reconocimiento implícito a la actuación voluntaria por parte del prestador requerido; sin embargo, el reglamento de desarrollo del funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual (RD 1889/2011) consideró, en su art. 20.2, que la interrupción del servicio o la retirada voluntaria era equivalente a un reconocimiento implícito de la vulneración. Mediante recurso contencioso-administrativo en el asunto “Red de Empresas de Internet contra el RD 1889/2011”, el TS tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta disposición, y, tras entender que la norma reglamentaria constituía un exceso respecto de la LPI, declara el art. 20.2 del RD 1889/2011 no conforme a Derecho y nulo [TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 31 de mayo de 2013, RJ\2013\4561]. Más allá del exceso en que según el TS incurría el reglamento de desarrollo, es interesante subrayar los argumentos de fondo que este órgano jurisdiccional mantiene respecto del valor de reconocimiento implícito, puesto que nos permiten concluir que, independientemente de que esta previsión se incluyera en la norma de rango legal – como sucede en la actual regulación-, la respuesta podría haber sido idéntica. En concreto, señala el TS “Cuando, tras recibir el requerimiento formulado, se retira voluntariamente un contenido [...] carece de sentido hacer ningún pronunciamiento posterior sobre el restablecimiento de una legalidad que ya ha dejado de estar conculcada [...] como quiera que el procedimiento administrativo previsto no tiene por finalidad ventilar responsabilidades administrativas, ni es un procedimiento sancionador, pues su objeto es únicamente restablecer la legalidad, cuando esta ha sido vulnerada, resulta evidente que cuando no hay ninguna vulneración, porque el

La atribución de este valor mediante la reforma de la LPI introducida por la Ley 21/2014 se plantea como problemática, en particular, a efectos de determinar las consecuencias que pueden derivarse de este reconocimiento implícito respecto del posterior ejercicio de acciones en la vía civil. A este propósito, el TS mantuvo respecto del art. 20.2 del RD 1889/2011 “Cuando la legalidad ya se ha restablecido, por la retirada voluntaria del contenido o la interrupción del servicio, carece de sentido y de objeto hacer reconocimiento alguno de ilegalidad, ni establecer presunciones al respecto. *Salvo que lo que se pretenda es que dicho reconocimiento de la vulneración surta efecto en otro procedimiento ajeno al que ahora se sustancia*, que es exclusivamente

---

contenido se ha retirado, huelga hacer referencia a reconocimientos implícitos de vulneración”; a estos argumentos añade “el cumplimiento del requerimiento mediante la retirada del contenido o la interrupción del servicio, puede obedecer a muy distintas razones, que resultan incompatibles con tal reconocimiento de la vulneración [...] puede que si el prestador del servicio hubiera hecho alegaciones no hubieran prosperado las medidas de interrupción de la prestación o retirada de contenidos, o puede que el prestador del servicio haya decidido cumplir el requerimiento simplemente para evitar procedimientos que considera engorrosos, aunque considere que no ha incurrido en ninguna lesión a la propiedad intelectual” [FJ 14°]. Asimismo, manteniéndose en contra de otorgar a la retirada voluntaria valor de reconocimiento implícito de la vulneración, RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, M. señala “En realidad, la presunción de reconocimiento de la infracción que establecía el RD 1889/2011 disuadía del ejercicio de esa facultad [la retirada voluntaria] reconocida por el TRLPI y desactivaba –por eso mismo– la eficacia de la disposición legal, cuya finalidad radica en facilitar una solución lo más rápida posible sin necesidad de instruir el procedimiento hasta el final. Por si ello fuera poco, la presunción anulada introducía un elemento de inseguridad jurídica nada desdeñable” [“Reserva de jurisdicción, potestad reglamentaria y propiedad intelectual. En torno a las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2013, sobre la denominada «Ley Sinde»”, en *Revista de administración pública*, nº 192, 2013, pág. 251].

el de reposición de la legalidad, lo que desde luego no está previsto en la Ley ni se infiere de su regulación”<sup>179</sup> (énfasis añadido).

En el estado actual del Derecho español, ninguna disposición legal específica que la actuación voluntaria tendrá valor de reconocimiento implícito de la infracción respecto de otro procedimiento que se plantee sobre los mismos hechos. Por este motivo, subsiste la duda sobre el carácter de *reconocimiento implícito de la vulneración* que el nuevo 158.ter.4.IV de la LPI atribuye a la interrupción o retirada voluntaria, en la medida en que la disposición no concreta a efectos de qué debe mantenerse que el responsable de la infracción ha admitido la comisión de actos ilícitos.

No obstante, es lógico pensar que si el procedimiento administrativo de restablecimiento de la legalidad finaliza cuando de forma voluntaria se interrumpe la prestación o se retiran los contenidos –no pudiendo, en principio, ir más allá de esto-, la atribución por el legislador de valor de reconocimiento implícito se produce a efectos de un posterior proceso ante los órganos jurisdiccionales. En concreto, se trataría de un proceso dirigido al ejercicio de la acción de indemnización por responsabilidad extracontractual ante los tribunales del orden civil y contra el responsable que, implícitamente, ha reconocido su

---

<sup>179</sup> TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 31 de mayo de 2013, RJ\2013\4561, FJ 14º.

infracción<sup>180</sup> –puesto que, tras la interrupción o retirada, ejercer la acción de cesación carece de sentido-.

En todo caso, entendemos que sigue siendo necesaria una previsión legal que concrete la incidencia que debe concederse al *reconocimiento implícito de la vulneración* sobre el proceso civil; en particular, si cabe entender que, como consecuencia del mismo, se produce la admisión de hechos respecto de la infracción que ha sido objeto del procedimiento administrativo ante la Sección Segunda.

**B) LA IMPOSICIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ORDENADAS POR LA SECCIÓN SEGUNDA PARA LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO O LA RETIRADA DE CONTENIDOS.**

Iniciado el procedimiento ante la Sección Segunda, es posible que el prestador no interrumpa el servicio ni retire los contenidos de un modo voluntario, o alegue que no está infringiendo la propiedad intelectual y proponga la práctica de prueba. De ser el caso, la prueba será practicada a efectos de demostrar que disponía de autorización o actuaba dentro de los límites de la LPI, tras la misma, todos los interesados podrán presentar sus conclusiones.

Si termina el procedimiento con un resultado desfavorable para el prestador –esto es, si no consigue probar la licitud de la explotación que está realizando a través de Internet-, la Sección Segunda dictará

---

<sup>180</sup> No debe olvidarse que el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad solo sirve para conseguir el cese de la infracción, sin embargo, no permite el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por el titular de los derechos que han sido vulnerados.

una resolución en la que adopte las medidas destinadas a la interrupción de la prestación del servicio o a la retirada de los contenidos. Para ello, será necesario que el órgano administrativo considere que están siendo infringidos los derechos de propiedad intelectual alegados en la denuncia, sin perjuicio de que, por propia iniciativa, extienda estas medidas a otras obras que el prestador denunciado esté ofreciendo ilícitamente en Internet<sup>181</sup>.

Con carácter adicional a la existencia de infracción de los derechos de propiedad intelectual, el art. 158.ter.4 exige, como requisito para adoptar medidas de interrupción y retirada, que el prestador del servicio contra quien se dirige el procedimiento haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de los derechos, debiendo esto ser valorado por la Sección Segunda con carácter previo a adoptar su resolución. Esta valoración realizada por un órgano administrativo sin que haya un pronunciamiento judicial previo puede parecer excesiva, sin embargo, incluir como requisito el mero hecho

---

<sup>181</sup> En un intento de concretar las obras a las que la Sección Segunda puede hacer extensivas sus medidas sin solicitud del denunciante, el 158.ter.4.II de la LPI introduce una enumeración exhaustiva que hace posible la extensión a cualquier obra o prestación que esté siendo objeto de explotación ilícita: “podrá extender las medidas [...] a otras obras o prestaciones protegidas suficientemente identificadas cuyos derechos representen las personas que participen como interesadas en el procedimiento, que correspondan a un mismo titular de derechos o que formen parte de un mismo tipo de obras o prestaciones, siempre que concurren hechos o circunstancias que revelen que las citadas obras o prestaciones son igualmente ofrecidas ilícitamente”. Sobre esto, *vid.*, CASAS VALLÉS, R., quien entiende que esta previsión hace referencia a obras cuya infracción “el titular no pudo conocer antes de presentar la denuncia que abrió la fase preliminar del procedimiento”, permitiendo a la Sección Segunda extender las medidas “a instancia de parte o incluso de oficio y, probablemente, sin necesidad de un nuevo requerimiento infructuoso” [“La Comisión de Propiedad Intelectual”, *op. cit.*, pág. 329].

de *ser susceptible de causar un daño patrimonial* priva de trascendencia a la apreciación que debe realizar la Sección Segunda. Lo anterior se explica por el hecho de que, si concurre alguno de los supuestos del art. 158.ter.2.A) o B) de la LPI, es posible afirmar, sin necesidad de exámenes adicionales, que la actuación realizada por el prestador infractor, como mínimo, *podrá causar* un daño patrimonial al titular de los derechos –aun cuando todavía no lo haya causado-. Esto es así porque las actuaciones descritas en el art. 158.ter.2 implican, necesariamente, la comunicación pública de obras protegidas sin la debida autorización<sup>182</sup>, y esta explotación ilícita, en cuanto facilita que los usuarios disfruten o adquieran las obras sin que el titular de los derechos perciba una contraprestación, tendrá, en todo caso, capacidad para generarle un daño patrimonial.

Comprobada la existencia de los requisitos anteriores, la Sección Segunda dicta una resolución ordenando la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos. Sin embargo, en realidad, lo que hace este órgano administrativo mediante su resolución es declarar que se ha cometido una infracción sobre los derechos de propiedad intelectual, realizando un juicio que, en principio y respetando la

---

<sup>182</sup> El estado actual de la explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual en Internet supone que, de modo inevitable, se realicen actos de comunicación pública de materiales protegidos cuando la vulneración de estos derechos tiene lugar por prestadores de servicios a través de actividades consistentes en hacer posible el acceso a obras protegidas –art. 158.ter.2.A) de la LPI-. Asimismo, es mediante enlaces la forma en que, actualmente, se facilita la descripción o localización de obras regulada como actividad contra la que cabe dirigir el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad –art. 158.ter.2.B) de la LPI-, constituyendo estos enlaces, conforme a la previamente mencionada jurisprudencia *Svensson* del TJUE, un acto de comunicación pública de materiales protegidos.

atribución de competencias, debería quedar reservado a los tribunales del orden jurisdiccional civil.

Tras dictar la resolución contra el prestador acordando la interrupción o la retirada, la Sección Segunda puede solicitar la colaboración para ejecutar las medidas acordadas a quienes prestan servicios de pagos electrónicos y de publicidad o servicios de intermediación al infractor<sup>183</sup> –para que suspendan el servicio que facilitan al infractor

---

<sup>183</sup> Para concretar qué son *servicios de intermediación* a efectos de aplicar el art. 158.ter de la LPI debemos estar a la definición que proporciona el Anexo de la LSSI, la cual considera que son intermediarios los prestadores de servicios de acceso a Internet, de transmisión de datos, de realización de copias temporales, de alojamiento, de instrumentos de búsqueda y de enlaces. Respecto de los *servicios de pagos electrónicos y de publicidad* no se prevé ninguna definición en la legislación española; a efectos de aplicar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, entendemos que los primeros se corresponden con los *proveedores de pagos electrónicos* a los que se refiere DE MIGUEL ASENSIO, P. A., en *Derecho privado de Internet*, *op. cit.*, punto 954, págs. 941-942, definiéndolos como sistemas de pago “con los que el consumidor abre una cuenta [...] creados específicamente para este entorno [Internet] que hacen posible el pago en tiempo real y en ocasiones con alcance global”, como mantiene el autor “algunos de estos sistemas se basan en la creación también de una cuenta para quienes comercializan productos o servicios a través de Internet, en la que se ingresan las cantidades que generan sus ventas por Internet abonadas mediante las principales formas de pago en el marco del sistema del proveedor del servicio de cobro”; en nuestra opinión, este proveedor de servicio de cobro a favor del prestador responsable de la infracción de derechos de propiedad intelectual debe ser quien colabore con la Sección Segunda mediante la suspensión del servicio que proporciona al infractor, consistente en el cobro de unos pagos electrónicos que están siendo realizados por sus usuarios a cambio de unos contenidos ilícitos. En cuanto a los prestadores de *servicios de publicidad* en la sociedad de la información, siguiendo la clasificación de los contratos publicitarios en Internet realizada por DE MIGUEL ASENSIO, P. A., en *Derecho privado de Internet*, *op. cit.*, puntos 84 y ss., págs. 103 y ss., y a efectos de solicitar su colaboración en este procedimiento administrativo, consideramos que debe incluirse toda red o agencia de publicidad que celebre contratos de cesión de explotación de espacios publicitarios con el prestador responsable de la infracción a fin de, posteriormente, ofrecer estos espacios a terceros anunciantes; en estos casos, el modo que tienen los prestadores de *servicios de publicidad* de colaborar con la Sección Segunda es mediante la suspensión de todo anuncio difundido a partir de la página web desde la que se comete la infracción y, en consecuencia, la suspensión

de los derechos de propiedad intelectual- así como a la autoridad de registros –a fin de que cancele los dominios infractores que estén registrados en España-. No obstante, esta colaboración debe tener, necesariamente, carácter subsidiario respecto del cumplimiento voluntario de las órdenes de interrupción o retirada de contenidos por parte del responsable de la infracción<sup>184</sup>.

Así, en el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad contra la entidad NEIJ HOLDINGS LTD –responsable de la página/buscador de enlaces *ThePirateBay*-, la Sección Segunda solicitó la colaboración de tres tipos de intermediarios, a saber, los prestadores de servicios de acceso a Internet, tanto fijo como móvil –a fin de impedir el acceso desde España a *ThePirateBay*-, el prestador de servicios de alojamiento a la página infractora –para hacer posible la retirada de los contenidos ilícitos- y los prestadores de motores de búsqueda –solicitándoles la eliminación de la página infractora de entre los resultados de las búsquedas-<sup>185</sup>.

Estos sujetos, quienes debido a su papel activo en la sociedad de la información se convierten en esenciales para que el responsable lleve a cabo la actividad ilícita, colaborarán con la Administración mediante la suspensión del servicio utilizado por el prestador que está

---

de toda contraprestación percibida por el infractor a cambio de ceder su espacio publicitario.

<sup>184</sup> SAN (sección 1ª), nº 127/2015, de 7 de enero, RJCA\2015\366, FJ 6º, si bien a propósito del anterior art. 158.4 de la LPI, la interpretación sigue estando vigente respecto del nuevo art. 158.ter.

<sup>185</sup> AJCCA (nº 5), nº 17/2015, de 25 de marzo, JUR\2015\181368, FJ 1º.

cometiendo la infracción<sup>186</sup>. De acuerdo con lo previsto en el art. 11 de la LSSI, a estos prestadores de servicios de intermediación se les impone el deber de colaborar, y, en caso contrario, su conducta es considerada por el art. 38.2.b) de la LSSI como constitutiva de infracción muy grave y podrá ser sancionada con multa de 150.001 hasta 600.000 euros (art. 39 de la LSSI).

Ahora bien, esta medida de colaboración dirigida a los prestadores de servicios intermediarios no puede ejecutarse de forma automática, sino que exige la previa autorización judicial por parte del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. Conforme al art. 122*bis*.2 de la LJCA, esta autorización judicial será concedida tras comprobar que la práctica de la interrupción del servicio o de la retirada de los contenidos no afectará a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información reconocidos por el art. 20 de la CE<sup>187</sup>.

Por tanto, la LJCA especifica que el examen del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo consiste en verificar el respeto de los

---

<sup>186</sup> Incluso para aquellos supuestos en que el prestador de servicios que comete la infracción tiene su establecimiento fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el art. 158.ter.6.III de la LPI permite que la Sección Segunda ordene al intermediario la adopción de medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por el infractor. Se trata de una potestad atribuida a un órgano administrativo que es idéntica a la reconocida por la jurisprudencia *UPC Telekabel Wien* del TJUE a favor de los órganos jurisdiccionales respecto de la adopción de medidas cautelares.

<sup>187</sup> Debe destacarse que la autorización judicial que habilita la suspensión del servicio es concedida por un órgano jurisdiccional distinto al competente para conocer de la acción de indemnización y/o de cesación en la vía civil –el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo frente al Juzgado de lo Mercantil– [ARMENGOT VILAPLANA, A., “El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos...”, *op. cit.*, pág.30].

derechos fundamentales; sin embargo, en la práctica, estos órganos jurisdiccionales parecen no tener clara cuál debe ser la amplitud de su examen y, en algunas ocasiones, realizan un análisis más extenso del legalmente previsto. En este sentido, es necesario citar dos autos de diferentes secciones del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, que ejemplifican la contradicción existente a propósito de la extensión de este análisis –si bien ambos fueron dictados sobre la base del anterior art. 158.4 de la LPI, son aplicables a la regulación actualmente en vigor-.

Por una parte, en el asunto contra la página GOEAR.COM, tras recibir la resolución de la Sección Segunda solicitando la autorización judicial, el tribunal afirman “el contenido de nuestro Auto deberá circunscribirse exclusivamente a determinar si en el momento actual se continúa con la situación de antijuridicidad que justificaría la decisión de cierre de la página” a lo que añaden “Una medida tan restrictiva, como la que se solicita, tiene que basarse en la existencia plena de los hechos que se imputan [...]. En el presente caso, a la vista de la apreciación de la Administración de una conducta antijurídica, es el órgano judicial el que tiene que decidir si efectivamente, existe tal conducta y obrar en consecuencia”<sup>188</sup>.

---

<sup>188</sup> AJCCA (nº 10), nº 14/2014, de 20 de marzo, JUR\2014\107355, FFJJ 1º y 3º. Este auto fue revocado en apelación por la Audiencia Nacional, mediante la SAN (sección 1ª), nº 127/2015, de 7 de enero, RJCA\2015\366, en cuyo pronunciamiento mantiene “Todas las partes están de acuerdo en que no cabe en este procedimiento especial circunscrito a resolver sobre la autorización judicial solicitada al amparo del artículo 122.2.bis de la Ley Jurisdiccional, comprobar si PC Irudia S.L., en su condición de responsable del servicio de la sociedad de información www.goear.com ha vulnerado o no los derechos de propiedad intelectual de los

Conforme a esta interpretación del examen que deben realizar los tribunales de lo contencioso-administrativo, es el juez de este orden jurisdiccional quien comprueba, en primer lugar, si se han infringido los derechos de propiedad intelectual y si el volumen de la infracción es suficiente para justificar la adopción de tales medidas –aspectos, ambos, de derecho privado-. De ser la respuesta afirmativa, deberá analizar las características de la interrupción del servicio o de la retirada de los contenidos que pretende llevar a cabo la Sección Segunda, a fin de concretar si son contrarias a la libertad de expresión y de información<sup>189</sup>. La realización de este examen implica, de forma

---

productores fonográficos en relación con los fonogramas y archivos a que se refiere la resolución de 22 de enero de 2014, pues esa es una cuestión que debe resolverse por un cauce procesal distinto. No cabe duda que la decisión de autorizar o denegar la ejecución de la medida [...] debe adoptarse desde la perspectiva de la posible afectación de los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, *ex* artículo 122.2.bis de la Ley Jurisdiccional, de ahí también que se exija autorización judicial para llevar a cabo la medida, una vez acordada por la Administración” [FJ 6º]. Sin embargo, si bien parece tener claro los límites de su examen –y, muestra de ello, es que no entra a examinar la infracción, como sí había hecho el tribunal *a quo*-, cuando revoca el Auto no cuestiona la falta de competencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para comprobar la existencia de infracción a los derechos de propiedad intelectual antes de verificar el respeto del art. 20 de la CE. Por tanto, sin poner en duda la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para realizar dicho análisis, argumenta que en el auto recurrido no se ha hecho una interpretación correcta del informe remitido por la Comisión de Propiedad Intelectual “Por tanto, no puede interpretarse dicho informe de actuaciones finales en el sentido que efectúa el auto apelado ni tampoco en el que pretende PC Irudia S.L., pues a la vista del mismo interpretado en el sentido expuesto, tenía que haber acreditado dicha entidad la retirada no sólo de los citados 34 contenidos específicamente comprobados en el informe de actuaciones finales, sino que había retirado el resto de los archivos exigidos, aspecto sobre el que no aporta ni la misma mínima prueba a juicio de este Tribunal” [FJ 5º].

<sup>189</sup> Así, p. ej., en el recurso de apelación referido en la nota de página inmediatamente anterior, la Audiencia Nacional concede la autorización judicial para que los prestadores intermediarios ejecuten las medidas de interrupción y retirada acordadas por la Sección Segunda al concluir “la medida en este caso concreto es proporcionada y no afecta de forma prevalente a la vulneración de los derechos

inevitable, que la jurisdicción contencioso-administrativa se pronuncie sobre un conflicto entre particulares en materia de propiedad intelectual, entrando a examinar si, efectivamente, la actividad del prestador de servicios era constitutiva de infracción. Estos pronunciamientos, respecto de un ámbito cuya competencia le corresponde al orden jurisdiccional civil, no solo se realizan por parte del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, sino también por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional al conocer de los recursos presentados contra las resoluciones del primero –como se explica más adelante, existe el riesgo de que ello termine derivando en problemas de competencia entre órganos jurisdiccionales de diferente orden-.

Por otra parte, en el asunto contra NEIJ HOLDINGS LTD, el tribunal mantiene que esta autorización exige realizar un control judicial que

---

reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, como se ha expuesto, dado el tipo de archivos afectados”. No obstante, antes de llegar a tal conclusión, intenta justificar la oportunidad de autorizar esta medida, para lo que mantiene los siguientes argumentos “hay que tener en cuenta que la suspensión del servicio de intermediación se configura en el RD 1889/2011, de 30 de diciembre, como una medida subsidiaria respecto del cumplimiento voluntario de la obligación de retirada de los contenidos considerados infractores de derechos de propiedad intelectual [...]. Por otro lado, dicha medida, como señala el artículo 22.3 in fine del RD 1889/2011, debe ser objetiva, proporcionada y no discriminatoria. En el caso concreto, a la entidad responsable de la página [www.goeat.com](http://www.goeat.com) al tiempo de dictarse la citada resolución de 22 de enero de 2014, se le dio en dos ocasiones la oportunidad de retirar los contenidos ilícitos [...]. Por esa razón, ante el incumplimiento del obligado a retirar dichos contenidos ofrecidos ilícitamente en [www.goeat.com](http://www.goeat.com), se acude al intermediario Cogent Communications que es la entidad que proporciona el servicio de direccionamiento IP a la citada página de Internet y la única entidad adecuada para proceder a la ejecución de la medida de suspensión del citado servicio como único medio para proceder al cumplimiento de dicha resolución. Es decir la citada medida tiene como objetivo el cese de las violaciones de derechos de autor” [SAN (sección 1ª), nº 127/2015, de 7 de enero, RJCA\2015\366, FJ 6º].

no es pleno, sino limitado a garantizar la protección de los derechos del art. 20 de la CE, y ello implica “por un lado, aquilatar y ponderar los derechos en conflicto; apreciar la necesidad y proporcionalidad de la medida; y por otro, comprobar la correcta tramitación del procedimiento previsto a tal efecto; sin entrar, como se adelantó, en el análisis de fondo de otras cuestiones o extremos, como es la efectiva vulneración de los derechos de propiedad intelectual”. A esto añade que su examen consiste en verificar que desde el punto de vista procedimental la medida adoptada es correcta “comenzando por la competencia del órgano que dictó la resolución; como de su necesidad, ponderando los intereses y derechos encontrados y afectados por tal medida, toda vez que no es dable primar la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre los derechos y libertades protegidos en el aludido art. 20 de la CE”<sup>190</sup>.

De respetarse esta interpretación, los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo no se pronunciarían sobre la existencia o no de infracción de los derechos de propiedad intelectual –ni siquiera, a los solos efectos de la aplicación del art. 158.ter de la LPI-. No obstante, en la medida en que para determinar si la medida afecta a los derechos fundamentales del art. 20 de la CE, deben ponderarlos con los derechos de propiedad intelectual que están siendo explotados a través de Internet, debemos mantener que, necesariamente pero de forma implícita, estos tribunales realizan una valoración de la infracción o, lo que podría ser más problemático, toman como punto

---

<sup>190</sup> AJCCA (nº 5), nº 17/2015, de 25 de marzo, JUR\2015\181368, FJ 5º.

de partida para su examen la infracción de los derechos de propiedad intelectual que ya ha sido declarada por la Sección Segunda en su solicitud de autorización.

A pesar de las diferencias existentes respecto del control judicial previo a conceder la autorización, los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo tienen en cuenta, en todo caso, la necesidad de respetar *el justo equilibrio* entre dos tipos de derechos fundamentales, de una parte, la protección de la libertad de expresión y de información –reconocidas por el art. 20 de la CE y el art. 11 de la CEDF- y, de otra parte, la protección del derecho a la propiedad intelectual –elevado a rango de derechos fundamental en virtud del art. 17.2 de la CEDF-<sup>191</sup>.

Por su parte, el art. 158.ter.6 de la LPI califica de infracción administrativa muy grave, e impone una sanción de entre 150.001 y 600.000 euros, a dos posibles conductas de los sujetos pasivos del procedimiento. Conforme a esta disposición, serán merecedores de tal reproche, de un lado, los prestadores de servicios que incumplan por segunda vez la resolución de la Sección Segunda ordenando la interrupción o la retirada de contenidos; y, de otro lado, los prestadores que reanuden por dos o más veces su actividad ilícita –aunque se trate de obras diferentes a las que estaban siendo explotadas, siempre que las obras pertenezcan al mismo titular-<sup>192</sup>.

---

<sup>191</sup> SAN (sección 1ª), nº 127/2015, de 7 de enero, RJCA\2015\366, FJ 6º.

<sup>192</sup> Según informó en prensa el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, durante el año 2015 no se impuso multa alguna ya que no hubo reiteración en las actuaciones.

Entendemos que, la primera de las conductas se produce cuando ha sido necesaria la colaboración de un tercer prestador de servicios para hacer frente a la infracción, sin perjuicio de que la Sección Segunda siga insistiendo mediante sus requerimientos en la retirada de los contenidos<sup>193</sup>; no obstante, también es posible que esta reiteración de incumplimientos recaiga sobre resoluciones dictadas en procedimientos diferentes<sup>194</sup>. En cambio, la segunda de las conductas tiene lugar si el prestador ha retirado los contenidos protegidos de forma voluntaria, y, sin embargo, retoma la actividad infractora poco después. Así, mientras en el primer supuesto existe, como mínimo, una resolución definitiva dictada en el marco de un procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, en el segundo el procedimiento todavía no ha sido objeto de una resolución definitiva<sup>195</sup>.

Debe tenerse en cuenta que, en ambos supuestos, tanto respecto del prestador de servicios que tiene la obligación de colaborar como respecto del prestador de servicios infractor, las sanciones que se

---

Para un balance sobre los procedimientos seguidos ante la Sección Segunda, publicado por el propio Ministerio, a fecha 30 de marzo de 2017: [http://www.educacion.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/lucha-contra-la-pirateria/2017\\_1T\\_Boletin-Secc2-CPI.pdf](http://www.educacion.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/lucha-contra-la-pirateria/2017_1T_Boletin-Secc2-CPI.pdf) (última consulta 2 de mayo de 2017).

<sup>193</sup> No olvidemos que, en la mayoría de ocasiones, la actividad del tercer prestador de servicios que colabora consiste en bloquear el acceso desde España a la página que ofrece los materiales protegidos por la LPI. Sin embargo, es posible que la orden no sea remitida a todos los prestadores de servicios de acceso a Internet que operan en territorio español o que estos se demoren al ponerla en práctica, por ello, cabe que la Sección Segunda remita nuevos requerimientos de retirada de contenidos al prestador responsable de la infracción, a la espera de que proceda a eliminar voluntariamente las obras que están siendo comunicadas al público.

<sup>194</sup> CASAS VALLÉS, R., en “La Comisión de Propiedad Intelectual”, *op. cit.*, pág. 343.

<sup>195</sup> *Ibidem*, pág. 343.

imponen son consecuencia del incumplimiento de decisiones administrativas –se trata de multas que son percibidas por la propia administración-. Por tanto, en ningún caso, podrán ser consideradas indemnizaciones a favor de los titulares de los derechos de propiedad intelectual –quienes, para exigir responsabilidad patrimonial a los prestadores por los daños y perjuicios causados, deberán interponer demanda ante los tribunales del orden jurisdiccional civil-.

No obstante, es necesario destacar la principal diferencia entre la orden de interrupción o retirada que recibe el responsable de la vulneración y las medidas de colaboración dirigidas a un tercero. Esta diferencia reside en que la LPI no exige previa autorización judicial para imponer la obligación de ejecutar las medidas de interrupción o de retirada al prestador de servicios responsable de la infracción –cuestión diferente es si, en defecto de intervención de un órgano jurisdiccional, el autor de la infracción cumple con el requerimiento de un órgano administrativo como la Sección Segunda-. Por tanto, no se verificará con carácter previo por parte de un órgano jurisdiccional si los derechos fundamentales del art. 20 de la CE pueden verse afectados como consecuencia del cumplimiento de la resolución dictada por la Comisión de Propiedad Intelectual<sup>196</sup>.

---

<sup>196</sup> En la regulación del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad anterior a la Ley 21/2014, el anterior art. 158.4 sí que exigía, en defecto de retirada voluntaria por parte del prestador de servicios autor de la infracción, la concesión de autorización judicial a fin de hacer posible la ejecución de la medida adoptada por la Sección Segunda, una autorización que debía concederse atendiendo al respeto de los derechos fundamentales previstos en el art. 20 de la CE. En cambio, con el nuevo art. 158.ter de la LPI, el legislador abandona la idea de obtener por parte del autor de la infracción una *ejecución impuesta* y, en caso de que voluntariamente no retire

Adicionalmente, siempre que la gravedad del ilícito y la repercusión social de la conducta infractora lo justifiquen, la LPI permite que la Sección Segunda ordene la publicación de la resolución sancionadora a costa del sancionado cuando esta adquiera carácter firme, asimismo, también podrá ordenar el cese, durante un periodo máximo de un año, de las actividades del prestador de servicios declaradas infractoras – dos atribuciones adicionales, a favor de un órgano administrativo, propias de la función jurisdiccional-.

## **2.- LA NECESIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y LOS PROBLEMAS QUE EL MISMO PLANTEA.**

### **2.1.- LA NECESIDAD EN EL ESTADO ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

El art. 158.ter.7 de la LPI establece que el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad ha de entenderse sin perjuicio de las

---

el contenido, opta por que la Sección Segunda solicite la colaboración de los intermediarios para lo que sí será necesaria previa autorización judicial.

A la luz de la regulación anterior del procedimiento, y de acuerdo con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Interior a propósito de la labor desempeñada por la Sección Segunda, durante sus dos primeros años de funcionamiento –en concreto, entre el 1 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de 2014-, fueron requeridas un total de 174 páginas web. De estas páginas, entre las que figuran webs de enlaces, un total de 172 habían retirado los contenidos identificados como ilícitos en la fecha de publicación de las estadísticas –el 3 de junio de 2014-; sin embargo, no especifica el informe si la retirada fue voluntaria o se precisó de autorización judicial para la ejecución de la medida [[http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset\\_publisher/GHU8Ap6zgtsg/content/id/2052621](http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6zgtsg/content/id/2052621) (última consulta 16 de mayo de 2016)].

acciones –en vía civil, penal o contencioso-administrativa- que se estimen procedentes; de modo que acudir a este procedimiento administrativo ni impide el ejercicio de acciones –de forma simultánea o alternativa-, ni tiene carácter imperativo a efectos de poder, posteriormente, demandar ante los tribunales civiles –si bien, como se ha señalado, puede ser útil a efectos de generar el *conocimiento efectivo* al que se refieren los arts. 16 y 17 de la LSSI-. No obstante lo previsto por el art. 158.ter.7, debe cuestionarse esta duplicidad que permite acudir a un órgano administrativo y/o a un órgano jurisdiccional para lograr el cese de las infracciones que se cometen contra los derechos de propiedad intelectual en Internet<sup>197</sup> - especialmente, en cuanto se infringen derechos de naturaleza privada<sup>198</sup>-.

---

<sup>197</sup> Es importante destacar que esta duplicidad tan solo se genera cuando la explotación de derechos de propiedad intelectual tiene lugar a través de Internet. En este sentido, como explica ARMENGOT VILAPLANA, A., en “El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos...”, *op. cit.*, pág. 17, “en tanto no se proceda a una reforma legal [...] la suspensión de una misma infracción de derechos de propiedad intelectual podrá acordarse por órganos distintos en función del medio ante el que se produzca. Así, la explotación por una entidad de radiodifusión (TV, p. ej.) de obras musicales o audiovisuales sin consentimiento de sus titulares, constituirá una infracción de derechos que deberá ser conocida por los órganos de la Jurisdicción; mientras que si esas mismas obras son explotadas ilícitamente en la red (p. ej. en *streaming*), podrá acudir a un órgano de la Administración pública (CPI), o a un órgano de la Jurisdicción”.

<sup>198</sup> Antes de la reforma de la LPI introducida en virtud de la Ley 21/2014, DE MIGUEL ASENSIO ya señalaba “La gran aportación de este procedimiento sería que –ante las carencias en la aplicación del marco normativo existente- permite a los titulares de derechos acudir a esa Comisión de Propiedad Intelectual para tramitar ese peculiar procedimiento, dejando a un lado la vía civil o la penal [...] cabe reiterar lo insólito de la función asignada a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo como encargados de autorizar la ejecución de las medidas acordadas por un órgano como la Comisión de Propiedad Intelectual. Todo ello en el marco de la defensa de derechos privados en relación con supuestos que constituyen infracción de derechos

Con carácter previo a la última reforma de la LPI y a la jurisprudencia del TJUE en el asunto *Svensson*, la necesidad del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad podía quedar justificada por dos motivos. De un lado, porque nuestro Derecho procesal tampoco regulaba la posibilidad de preparar el juicio mediante una diligencia preliminar consistente en la solicitud de datos a quien prestaba el servicio para identificar al prestador responsable de la infracción de derechos de propiedad intelectual. De otro lado, por ser el único modo de evitar la impunidad de las páginas de enlaces e instrumentos de búsqueda, puesto que, en la medida en que no realizaban por sí mismas ningún acto de explotación de las obras, sus actividades fueron consideradas lícitas por los órganos jurisdiccionales<sup>199</sup>.

No obstante, la Ley 21/2014 y la jurisprudencia del TJUE introducen dos novedades que permiten cuestionar la necesidad actual de este procedimiento. Por una parte, la Ley 21/2014 introduce en el art. 256.1.10º de la LEC una diligencia preliminar que permite identificar al prestador que infringe derechos de propiedad intelectual y que podrá solicitarse para hacer posible el ejercicio de acciones de cesación o de indemnización –así como para solicitar medidas cautelares que tienen carácter instrumental respecto del proceso civil-. Esto determina que

---

de la propiedad intelectual, de modo que la vía adecuada para obtener la cesación de esas conductas debe ser el ejercicio de acciones civiles o, en su caso, penales” [“Configuración y alcance de las medidas de cesación contra proveedores de acceso a Internet”, *op. cit.*, pág. 5].

<sup>199</sup> En consecuencia, no podían ser estimadas las demandas de indemnización y/o de cesación contra estas páginas, ni las medidas cautelares dirigidas a su bloqueo conforme al art. 141.I.2 de la LPI –en cambio, sí era posible solicitar la tutela cautelar sobre la base del art. 141.I.6-.

en el estado actual, la intervención de la Sección Segunda ya no pueda justificarse por ser la única forma de obtener de otro prestador de servicios, mediante autorización judicial, datos que permitan la identificación del infractor<sup>200</sup>.

Por otra parte, el Tribunal de Luxemburgo ha interpretado la noción *comunicación pública* entendiendo que la actividad consistente en enlazar a materiales protegidos constituye un acto de puesta a disposición del público<sup>201</sup> –y, en consecuencia, de ser ilícitas las obras a las que estos hipervínculos dirigen, la explotación realizada constituirá una infracción de los derechos de propiedad intelectual-. Esto atribuye al demandante la facultad de solicitar, ante los tribunales del orden civil, medidas cautelares dirigidas al cese de la actividad del prestador que facilita la descripción o la localización de obras mediante el ofrecimiento de enlaces. En concreto, podrá solicitar las medidas previstas en el art. 141.I.2 de la LPI –en cuanto el prestador está realizando una comunicación pública-, sin perjuicio de recurrir a las del art. 141.I.6 –en la medida en que esta comunicación pública es constitutiva de infracción-, por lo que carece de sentido la intervención de los órganos administrativos mediante el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad.

---

<sup>200</sup> Si bien debe cuestionarse la posibilidad de utilizar en un posterior proceso civil los datos obtenidos por la Sección Segunda mediante el requerimiento. Estas dudas tienen su origen en el art. 18.1 del RD 1889/2011, donde se establece que la identificación del responsable del servicio se realizará “a fin de que [...] pueda serle notificado el inicio del procedimiento” y “para que pueda personarse como interesado en el mismo”, con lo que parece limitar la cesión de datos exclusivamente a estas dos actuaciones.

<sup>201</sup> Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76, apartado 20.

La consecuencia de lo anterior es que la celeridad, necesaria para hacer frente a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, puede obtenerse solicitando ante los tribunales del orden civil tanto la diligencia preliminar destinada a la obtención de datos que permitan identificar al prestador que comete la infracción como las medidas cautelares para que cese la actividad infractora<sup>202</sup> – las cuales pueden dirigirse contra el propio prestador infractor o contra aquel que le proporciona el servicio-.

En principio, los resultados que se obtienen con el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad y con las medidas cautelares son los mismos y responden al objetivo que persigue el titular de los derechos que están siendo infringidos –detener la infracción, al menos temporalmente-. Sin embargo, el recurso a los tribunales en el ámbito de la tutela de los derechos de propiedad intelectual reporta mayores ventajas, puesto que no solo respeta el principio de exclusividad reconocido a favor de los órganos jurisdiccionales, sino que permite obtener el cese de la infracción con mayor rapidez<sup>203</sup>, debido a que los tribunales actúan por sí mismos de forma directa –esto es, sin necesidad de solicitar autorizaciones a terceros, como sí ha de hacer la

---

<sup>202</sup> Equiparándose a la función que tiene atribuida la Sección Segunda, en la medida en que esta actividad infractora de la que conocen los tribunales del orden civil puede proceder de un prestador de servicios que actúe como proveedor de contenidos o de un prestador de servicios que facilite enlaces a contenidos ilícitos o instrumentos para la búsqueda de este tipo de contenidos.

<sup>203</sup> Una rapidez que está garantizada, en todo caso, cuando la tutela cautelar se solicita contra el titular de la página –sobre la base del art. 141.I.2 de la LPI-, o frente a un prestador de servicios que tiene la condición de tercero respecto de la infracción –conforme al art 141.I.6 de la LPI-.

Sección Segunda-, y, además, presenta la ventaja para las partes del proceso de articularse de un modo más garantista respecto de sus derechos procesales –en particular, los del presunto infractor que ha de hacer valer su defensa-.

## **2.2.- LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA LA ATRIBUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD A UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO.**

### **A) LA INCOMPATIBILIDAD CON LA RESERVA DE JURISDICCIÓN O PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD (ART. 117.3 CE).**

Cuestionada la necesidad del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, debe destacarse el problema de constitucionalidad que plantea la atribución de esta potestad a un órgano administrativo. De acuerdo con el art. 117.3 de la CE, “El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes (...)”, de este modo, se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico la *reserva de jurisdicción* o el *principio de exclusividad* en su vertiente positiva<sup>204</sup>. No obstante, como se expone a continuación, las funciones que el art. 158.ter de la LPI atribuye a la Sección Segunda no constituyen un supuesto de autotutela por parte de la Administración, sino que implican el ejercicio de la potestad jurisdiccional por parte de

---

<sup>204</sup> ORTELLS RAMOS, M. y CUCARELLA GALIANA, L.-A., en ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, ed. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 5ª ed., 2015, pág. 125.

un órgano administrativo, de ahí que deba cuestionarse su constitucionalidad<sup>205</sup>.

Respecto del requerimiento para obtener datos que identifiquen al responsable de la infracción, es cierto que, al practicarlo, la Sección Segunda no está juzgando ni haciendo ejecutar lo juzgado, sin embargo, su carácter instrumental o preparatorio del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad nos conduce, inevitablemente, a vincularlo a la segunda de las funciones y, por tanto, a cuestionar su compatibilidad con la reserva de jurisdicción<sup>206</sup>; en este sentido, considera ORTELLS RAMOS, “esta inconstitucionalidad se produce igualmente aunque, atendiendo al art. 106.1 CE, no se niegue el posterior control jurisdiccional de esa actuación administrativa”<sup>207</sup>.

En cuanto al procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, cuando la Sección Segunda decide la interrupción del servicio o la

---

<sup>205</sup> “[L]a Constitución no prohíbe en general la autotutela administrativa [...] Desde luego, la prohibición no podría deducirse del art. 117.3 CE, que atribuye en exclusiva a los órganos jurisdiccionales la potestad jurisdiccional, precisamente por que mientras pueda identificarse en las leyes ordinarias una potestad de actuación del Derecho mediante autotutela no podrá ser calificada como potestad jurisdiccional” [ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, ed. Comares, Granada, 1999, pág. 87].

<sup>206</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos...”, *op. cit.*, pág. 21. Quien expone “de entender que este requerimiento tiene virtualidad propia, habría que reconocer que, en este punto, la Administración (CPI) aparece como colaboradora del conjunto de titulares de derechos que ven defraudadas sus obras en el entorno digital, pues esa actuación les permitirá obtener ciertos datos sin los cuales no podrá perseguirse al presunto infractor. Sin embargo, la finalidad a la que se orienta este requerimiento –que el presunto infractor pueda comparecer en el procedimiento (art. 8.2 LSSI)- indica que se trata de una actuación vinculada a este último, de suerte que los datos obtenidos en virtud del requerimiento no podrían utilizarse para otras actuaciones distintas”.

<sup>207</sup> ORTELLS RAMOS, M., *Aproximación al concepto de potestad jurisdiccional en la Constitución Española*, Memoria de Cátedra, 1984, pág. 450.

retirada de los contenidos, está resolviendo un conflicto entre particulares –el titular de los derechos de propiedad intelectual y el prestador infractor-. En otras palabras, al declarar que existe una infracción de la propiedad intelectual y adoptar medidas para poner fin a la misma<sup>208</sup>, en realidad, este órgano administrativo desempeña actuaciones consistentes en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado del mismo modo que harían los tribunales del orden jurisdiccional civil<sup>209</sup>.

Sobre las competencias de la Sección Segunda tuvo ocasión de pronunciarse el TS<sup>210</sup>, quien mantuvo que esta potestad atribuida a un

---

<sup>208</sup> Así, en sus resoluciones la propia Sección Segunda mantiene la necesaria conexión entre primero, declarar que los actos son constitutivos de infracción –si bien a los solos efectos del art. 158.ter de la LPI (anterior art. 158.4)- y, segundo, la orden de interrupción del servicio o de retirada de contenidos: "En virtud de las competencias que el artículo 158 [...], atribuye a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, *se declara a los solos efectos del artículo 158.4 TRLPI, a PC IRUDIA S.L., responsable de una vulneración de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras identificadas* en el antecedente segundo, incluidas las obras relacionadas en el documento incorporado como Anexo al Acuerdo de Inicio y que se incorporan a la presente Resolución como documento adjunto que enumera 6819 archivos, identificados y localizados en [www.goear.com](http://www.goear.com), que contienen obras de titularidad de socios de AGEDI, disponibles en su página de Internet [www.goear.com](http://www.goear.com), y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 1869/2011 [...], *se le ordena la retirada de los contenidos que vulneren derechos de propiedad Intelectual objeto del procedimiento, debiendo dar cumplimiento a la misma en un plazo de 24 horas desde su notificación*" (cursiva de la autora) [Resolución de 22 de enero de 2014, Comisión de Propiedad Intelectual, Sección Segunda, Procedimiento E/2013/00003, citada en AJCCA (nº 10), nº 14/2014, de 20 de marzo, JUR\2014\107355, FJ 1º; en similares términos se expresa la Resolución de 2 de septiembre de 2012, Comisión de Propiedad Intelectual, Sección Segunda, Procedimientos E/2012/00056 y E/2012/00323, citada en SAN (sección 1ª), nº 345/2013, de 26 de noviembre, RJCA\2015\35, FJ 1º].

<sup>209</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., "El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos...", *op. cit.*, págs. 18 y 26.

<sup>210</sup> SSTs, Sala 3ª, de 31 de mayo de 2013, Recursos nº 48/2012 y 185/2012. Si bien los pronunciamientos del TS fueron dictados respecto de la redacción de la LPI previa a la reforma de noviembre de 2014, deben mencionarse en este trabajo en la

órgano administrativo y ejercida mediante un procedimiento presidido por la celeridad, no guardaba relación con el ejercicio de la función jurisdiccional<sup>211</sup> y, en consecuencia, no podía considerarse contrario al principio de exclusividad de jurisdicción recogido en el art. 117.3 de la CE. Sin embargo, la doctrina no solo ha manifestado su oposición respecto de estos pronunciamientos, sino que, además, ha criticado los argumentos sostenidos por el TS tachándolos de deficientes y carentes de motivación<sup>212</sup>.

Conforme a la Constitución Española, a la Administración Pública se le encomienda la tarea de servir los intereses generales –art. 103.1 CE–; y, a tal fin, se le atribuye potestad para actuar el Derecho mediante autotutela cuando se trata de las relaciones entre ella y sus administrados<sup>213</sup>. Sin embargo, sobre la base del actual art. 158.ter de la LPI, la Sección Segunda interviene en ejercicio de una heterotutela, en cuanto la Administración actúa como un tercero imparcial,

---

medida en que la nueva redacción de la LPI no introduce modificaciones a propósito de estos aspectos.

<sup>211</sup> Basando esta postura fundamentalmente en la compatibilidad de la potestad atribuida a la Sección Segunda con el ejercicio de acciones ante los tribunales de diferentes órdenes y en la posibilidad de que los actos dictados por la citada Sección sean revocados ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

<sup>212</sup> RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, M., “Reserva de jurisdicción, potestad reglamentaria y propiedad intelectual...”, *op. cit.*, pág. 240.

<sup>213</sup> “La función de servir los intereses generales, que el art. 103.1 CE encomienda a la Administración, postula, para poder ser cumplida, que la Administración sea investida por el Derecho de una serie de posibilidades de actuación, de las que ha de hacer uso con arreglo a la ley y al Derecho” [ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, *op. cit.*, pág. 85]. “Es decir, para imponer imperativa y ejecutivamente las consecuencias previstas por la norma que protege los intereses cuya defensa le está encomendada” [ORTELLS RAMOS, M. y CUCARELLA GALIANA, L.-A., en ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, *op. cit.*, págs. 136 y 137].

resolviendo supuestos en los que ni se cuestionan intereses generales ni la misma es parte del conflicto –sino, todo lo contrario, se trata de intereses colectivos en litigios que surgen entre particulares<sup>214-215</sup>.

En todo caso, lo que resulta determinante para concretar si esta potestad atribuida a un órgano administrativo es incompatible con la reserva de jurisdicción es el carácter de *interés general* que puede concederse a la protección de los derechos de propiedad intelectual cuando son infringidos a través de Internet. No obstante, a pesar de que el legislador español ha optado por introducir entre los principios del art. 8.1 de la LSSI<sup>216</sup> la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual –pensando en el carácter especialmente vulnerable de los mismos cuando son objeto de explotación ilegal a través de Internet-

---

<sup>214</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en “El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos...”, *op. cit.*, págs. 26 y 27. Asimismo, para comprender la incompatibilidad del art. 158.ter de la LPI con el principio de exclusividad, la autora defiende la necesidad de tener en cuenta las siguientes diferencias. De una parte, el interés general al que se refiere el 103.1 de la CE frente al interés colectivo –propio de los titulares de derechos de propiedad intelectual-. De otra parte, la defensa de intereses colectivos –para lo que sí está legitimada la Administración- frente a la potestad para resolver conflictos en los que estén en juego estos intereses –potestad que pertenece, en exclusiva, a los órganos jurisdiccionales-.

<sup>215</sup> “Ahora bien [...] cabe extraer la importante conclusión de que, en la medida en que no pueda detectarse una técnica de autotutela administrativa, es decir, si se le atribuye a la Administración una potestad de actuación del Derecho no conexas con una previa situación jurídico material de la propia Administración, a cuya tutela puede proveer ella misma, sino referida exclusivamente a una situación jurídica ajena, se infringe netamente la norma constitucional del art. 117.3, porque esa es una potestad jurisdiccional y, por tanto, exclusiva de los órganos jurisdiccionales” [ORTELLS RAMOS, M., *Aproximación al concepto de potestad jurisdiccional en la Constitución Española*, *op. cit.*, pág. 450].

<sup>216</sup> Esta disposición prevé una serie de principios que representan intereses generales o derechos de naturaleza colectiva –entre ellos, la salvaguarda del orden público y de la investigación penal, la protección de la salud pública y de los consumidores o el respeto a la dignidad de la persona y la no discriminación-.

<sup>217</sup>, no debe olvidarse que seguimos estando ante intereses de tipo económico que únicamente afectan al colectivo de titulares de derechos de propiedad intelectual<sup>218</sup>.

Esta atribución de competencia a favor de la Sección Segunda para proteger los derechos de propiedad intelectual en Internet y, en consecuencia, para resolver conflictos de origen extracontractual entre particulares, podría haberse hecho extensiva a otros ámbitos diferentes a la propiedad intelectual. Así, nos cuestionamos por qué el legislador ha decidido limitar la intervención de la Administración Pública a este supuesto, dejando de lado otros intereses de naturaleza privada que pueden ser fácilmente vulnerados en el entorno digital y, en consecuencia, igualmente merecedores de una protección de este tipo –p. ej., el derecho al honor y a la propia imagen o los derechos de propiedad industrial, como los diseños industriales y los signos distintivos-.

---

<sup>217</sup> “Es cierto que existe un interés general en la actuación del Derecho, incluso cuando éste no tutela un interés cuya gestión se halle atribuida a la Administración, pero fuera de ese caso no cabe admitir que la Administración actúe al servicio de ese específico interés general, porque su satisfacción está atribuida a los órganos jurisdiccionales mediante el ejercicio de su exclusiva potestad” [ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, *op. cit.*, pág. 88].

<sup>218</sup> En este sentido, ARMENGOT VILAPLANA, A., en “El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos...”, *op. cit.*, pág. 26; DURÁN RIVACOBIA, R., “La protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información...”, *op. cit.*, pág. 7. En cambio, RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, M., en “Reserva de jurisdicción, potestad reglamentaria y propiedad intelectual...”, *op. cit.*, págs. 242 y ss., mantiene que la inclusión de los derechos de propiedad intelectual en el art. 8.1 de la LSSI constituye la declaración formal de que su salvaguarda representa un fin de interés general y entiende que el principio de interdicción de la arbitrariedad se respeta, en particular, por débil situación de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

A lo anterior debe añadirse, recordando lo que ya se ha señalado, que el procedimiento administrativo si bien permite detener las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, no sirve para compensar al titular de los derechos de explotación los daños y perjuicios sufridos –para ello, será necesario que ejerza la acción de indemnización ante la jurisdicción civil-. Asimismo, en el caso de que se impongan sanciones administrativas a los prestadores de servicios que no respetan las resoluciones adoptadas por la Sección Segunda, las cuantías obtenidas no se destinarán a indemnizar a los titulares de los derechos infringidos, sino que pasaran a engrosar las arcas públicas –en cuanto el incumplimiento de la resolución administrativa corresponde a un ámbito completamente diferente a los daños y perjuicios causados al titular de derechos, entendemos que, en ningún caso, pueden tratarse de círculos secantes, por lo que lo recaudado en concepto de sanción administrativa no podrá destinarse a cubrir parte de la indemnización derivada de las infracciones-.

#### **B) OTROS PROBLEMAS PROCESALES DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD.**

No puede obviarse que, la duplicidad generada por el procedimiento administrativo y la tutela prestada por los tribunales del orden civil es susceptible de causar otros problemas. Así, cuando los derechos de propiedad intelectual son objeto de infracción a través de Internet, tanto la Sección Segunda –esto es, un órgano de la Administración- como los órganos jurisdiccionales –pertenecientes al orden civil o al

penal-, pueden adoptar medidas para poner fin a las actuaciones ilícitas llevadas a cabo por prestadores de servicios. En este caso, los tribunales del orden jurisdiccional civil, no solo pueden conocer de acciones de cesación conforme al art. 139.1 a), b) y h) de la LPI, sino que, además, pueden adoptar medidas cautelares de acuerdo con el art. 141.I.2 y 141.I.6 de esta Ley; en consecuencia, existe un riesgo de solapamiento de actuaciones entre la Sección Segunda y el tribunal civil, que podría derivar en un conflicto de jurisdicción entre la Administración y un órgano jurisdiccional<sup>219</sup>.

Adicionalmente, esta duplicidad, puede derivar en problemas de competencia entre órganos jurisdiccionales de diferente orden. Como demuestra la jurisprudencia, son los pronunciamientos dictados por la Audiencia Nacional, en su Sala de lo Contencioso-Administrativo, quienes tienen particular relevancia para generar situaciones de conflicto. Teniendo esto en cuenta, debe ser objeto de exposición el posible doble origen de los problemas de competencia entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa.

De una parte, la resolución que dicta la Sección Segunda pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe recurso ante la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional (Disp. Adic. 4<sup>a</sup>, apartado 5<sup>o</sup> de la LJCA); de este modo, el acto se somete a un control

---

<sup>219</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos...”, *op. cit.*, pág. 36 y nota de pág. 40; DAMIÁN MORENO, J., “Consideraciones en torno al procedimiento previsto para el cierre de páginas web (a propósito de la «Ley Sinde»)”, en *Diario La Ley*, n<sup>o</sup> 7455, 28 de Julio de 2010, pág. 5; MONTESINOS GARCÍA, A., “El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual...”, *op. cit.*, pág. 24.

jurisdiccional de fondo –siendo incluso posible que la Audiencia Nacional adopte medidas cautelares respecto del acto de naturaleza administrativa-. Si bien, en principio, el examen que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo realiza antes de conceder la autorización judicial debe limitarse a verificar que lo acordado por la Sección Segunda respeta los derechos fundamentales<sup>220</sup>, el control de la legalidad del que se encarga la Audiencia Nacional exige ir más allá e, inevitablemente, examinar si se cometió o no una infracción de los derechos de propiedad intelectual –materia que la LOPJ reserva a los tribunales del orden jurisdiccional civil<sup>221</sup>-.

Así, en el recurso presentado contra la resolución dictada por la Sección Segunda respecto de la web de enlaces [www.quedelibros.com](http://www.quedelibros.com), la Audiencia Nacional interpreta el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad previsto en el

---

<sup>220</sup> En este sentido, DAMIÁN MORENO, J., “Consideraciones en torno al procedimiento previsto para el cierre de páginas web...”, *op. cit.*, pág. 4.

<sup>221</sup> Como señala ORDÓÑEZ SOLÍS, D., “En cuanto al enjuiciamiento de los actos de la Administración, es previsible el control de los aspectos procedimentales como del fondo del asunto [...] y, desde luego, el fondo del asunto se dilucidará en torno a las cuestiones relativas a la legalidad o ilegalidad del uso de los derechos de propiedad intelectual” [“Ciberpiratas, Administración y jueces: a propósito de la Ley Sinde”, en *Diario La Ley*, nº 7822, 21 de Marzo de 2012, pág. 17]. A pesar de que, como afirma ARMENGOT VILAPLANA, A., en “El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos...”, *op. cit.*, pág. 37, “tal recurso no tendrá por objeto la infracción de derechos de propiedad intelectual, sino la conformidad a Derecho del acto administrativo impugnado”, debe mantenerse que, en el ejercicio de sus funciones, la Audiencia Nacional necesariamente examina si fueron infringidos los derechos de propiedad intelectual.

Por su parte, CASAS VALLÉS, R., en “La Comisión de Propiedad Intelectual”, *op. cit.*, pág. 321, recuerda las dificultades prácticas de separar la intermediación técnica neutral de la intermediación infractora, por lo que “muchos de estos casos acabarán en la vía judicial y, más concretamente, en la jurisdicción contencioso-administrativa”.

anterior art. 158.4 de la LPI, alcanzando la siguiente conclusión: “no puede ser dirigido exclusivamente contra los intermediarios [...] sino que debe estar incurso un responsable del servicio de la sociedad de información”<sup>222</sup>, y, adicionalmente, al pronunciarse sobre la página de enlaces, la califica como un prestador de servicios de intermediación y generaliza la idea de que los intermediarios “no son los que realizan la conducta vulneradora de los correspondientes derechos de propiedad intelectual, pues no ponen a disposición del público las obras protegidas [...]. La conducta vulneradora de la legalidad la cometen las personas físicas o jurídicas que proporcionan un servicio de la sociedad de la información, aunque eso sí sirviéndose en mayor o menor medida de los correspondientes servicios de intermediación”<sup>223</sup> –un pronunciamiento que no solo excede su ámbito de competencia, sino que, además, es contradictorio con la jurisprudencia *Svensson* del TJUE, que tiene vigencia *ex tunc* y debería haberse respetado en el caso concreto<sup>224-225</sup>.

---

<sup>222</sup> SAN (sección 1ª), nº 155/2013, de 22 de julio, JUR\2014\205860, FJ 5º.

<sup>223</sup> SAN (sección 1ª), nº 155/2013, de 22 de julio, JUR\2014\205860, FJ 5º.

<sup>224</sup> Estos es, sus efectos deben extenderse desde el momento de la entrada en vigor de la norma interpretada. Sobre los efectos *ex tunc* de las interpretaciones del TJUE, MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, D. J., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, ed. Tecnos, Madrid, 7ª ed., 2012, pág. 463.

<sup>225</sup> En cambio, en la SAN (sección 1ª), nº 302/2013, de 17 de octubre, RJCA\2015\15, la Audiencia Nacional cita y respeta la jurisprudencia *Svensson*, para afirmar que constituyen un acto de comunicación pública –y, por tanto, una infracción de los derechos de propiedad intelectual-, los enlaces que facilitan la localización de las obras protegidas para su intercambio entre pares. De este modo, pronunciándose sobre una materia que es competencia de la jurisdicción civil, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye “el responsable de *www.elitetorrent.net* tenía un control de los instrumentos específicos de localización de contenidos facilitados en su página web, incluidos Torrents, que permiten el acceso a las obras cuestionadas, mediante la utilización de programas como uTorrent, con lo que se

De otra parte, en la autorización judicial concedida por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para la ejecución de las medidas, así como en la resolución del recurso presentado contra la misma ante la Audiencia Nacional, pueden generarse contradicciones respecto del orden jurisdiccional civil. Como se ha defendido a propósito de la autorización judicial –y a pesar de lo que prevé el art. 122bis.2 de la LJCA-, esto sucede porque al decidir sobre su concesión, o sobre los recursos contra la misma, los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa no siempre se limitan a verificar el respeto de los derechos fundamentales reconocidos por el art. 20 de la CE, sino que, previamente, comprueban la existencia de

---

producía un acto de comunicación. Por otro lado, el público al que se dirigía dicha comunicación no estaba comprendido en la comunicación inicial al público autorizado por los titulares de derechos, pues no habían autorizado la explotación libre de restricciones en internet de su obra” [FJ 7º]; idéntico pronunciamiento mantiene en respuesta al recurso presentado contra la resolución de la Sección Segunda respecto de la web de enlaces [www.multiestrenos.com](http://www.multiestrenos.com) [SAN (sección 1ª), nº 345/2013, de 26 de noviembre, RJCA\2015\35, FJ 7º].

Asimismo, teniendo en cuenta la jurisprudencia *Svensson*, la Sala de lo Contencioso-Administrativo reconoce la existencia de infracción a los derechos de propiedad intelectual al resolver el recurso contra la resolución de la Sección Segunda en el asunto [www.goear.com](http://www.goear.com), “Conforme a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014, asunto C-466/12, si bien referido a un supuesto de enlaces de artículos de prensa difundida a través de una página web por sus titulares, la provisión de enlaces que conducen a contenidos protegidos constituye un acto de comunicación [...]. Y si ello es así en dichos supuestos, se debe colegir que en el presente caso, el titular del servicio es responsable de la infracción de derechos de propiedad intelectual que implican los actos de puesta a disposición de tales contenidos de las diez obras de conocidas discográficas que las han producido, mediante el sistema de streaming, sin la necesaria autorización de los titulares de dichos derechos” [SAN (sección 1ª), nº 54/2013, de 17 de noviembre, RJCA\2015\26, FJ 6º].

infracción y sus características, a fin de determinar si la injerencia que se pretende practicar está justificada<sup>226</sup>.

No cabe excluir que los supuestos anteriores deriven en procesos paralelos, ante la vía contencioso-administrativa y ante la vía civil – pudiendo tratarse de procesos de naturaleza cautelar o de procesos principales-; esto puede generar conflictos de competencia entre tribunales de distinto orden o dar lugar a resoluciones judiciales contradictorias. Asimismo, si cesada la actividad infractora, el titular de los derechos de propiedad intelectual ejerce la acción de indemnización ante el tribunal competente, la duda reside en el valor que debe concederse en el marco de este proceso civil al acto administrativo adoptado por la Sección Segunda y –de existir- a la sentencia dictada por la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional en la que se reconoce –o, al menos, se afirma implícitamente- que existió infracción de derechos de propiedad intelectual. Puesta en duda la necesidad del procedimiento en el estado actual y expuestos los problemas que puede causar, debemos cuestionarnos la oportunidad de seguir manteniendo un órgano administrativo cuyas funciones son prescindibles y cuyos actos, en vía jurisdiccional, son susceptibles de generar contradicciones.

---

<sup>226</sup> En este sentido, el auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo expuesto a propósito de la autorización judicial exigida para la ejecución de las medidas [AJCCA (nº 10), nº 14/2014, de 20 de marzo, JUR\2014\107355], si bien la Audiencia Nacional, en el recurso de apelación presentado contra el mismo, evita hacer cualquier referencia a la posible infracción de los derechos de propiedad intelectual y se limita a valorar la oportunidad de la medida adoptada respecto de los intermediarios así como su respeto a los derechos fundamentales del art. 20 de la CE [SAN (sección 1ª), nº 127/2015, de 7 de enero, RJCA\2015\366].

### **III.- LA COMPETENCIA GENÉRICA PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDAS EN INTERNET.**

#### **1.- LA COMPETENCIA GENÉRICA DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL CUANDO LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SON INFRINGIDOS A TRAVÉS DE INTERNET.**

Reconocida por el Capítulo III del Título IV del CC<sup>227</sup> –bajo la rúbrica “De algunas propiedades especiales”-, la propiedad intelectual está integrada por un conjunto de derechos de carácter privado –de tipo civil y mercantil-, ello justifica la atribución de las pretensiones relativas a los derechos de propiedad intelectual a tribunales con competencia genérica civil. El fundamento de atribuir las pretensiones que son objeto de estudio a los tribunales civiles se encuentra en el art. 9.2 de la LOPJ, como parte de “las materias que les son propias”, en la medida en que, cuando se solicita la tutela de la propiedad intelectual infringida a través de Internet, son normas jurídicas de naturaleza privada las que rigen la situación jurídica extraprocetal<sup>228</sup>.

No obstante, y con mayor amplitud tras la reforma del CP operada por la LO 1/2015<sup>229</sup>, la infracción en línea de estos derechos podría ser

---

<sup>227</sup> Real Decreto de 24 de julio de 1989 por el que se publica el Código Civil, *B.O.E.*, núm. 206, de 25 de julio de 1889.

<sup>228</sup> ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 185.

<sup>229</sup> Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, *B.O.E.*, núm. 77, de 31 de marzo de 2015.

constitutiva de delito; en consecuencia, sobre la base del art. 9.3 de la LOPJ, la competencia genérica para conocer de estas causas presuntamente criminales correspondería a los tribunales del orden jurisdiccional penal. Por este motivo, en la presente sección deben concretarse las conductas que son merecedoras de reproche penal así como la relación existente entre los delitos contra la propiedad intelectual y las acciones civiles previstas en los arts. 138 y ss. de la LPI.

## **2.- LA COMPETENCIA GENÉRICA DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL PARA CONOCER DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDOS EN INTERNET.**

Como parte de los “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, el Capítulo XI del Título XIII del CP, prevé, entre otros, los delitos relativos a la propiedad intelectual. Tipificados en los arts. 270 y ss. del CP, se considera delito cualquier explotación económica de los derechos de propiedad intelectual, siempre que la misma se realice con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, en perjuicio de tercero y sin previa autorización del titular –independientemente del ámbito en el que la infracción se desarrolle-. Estamos, por tanto, ante una redacción que consolida el marcado carácter económico que se ha venido concediendo a la tutela penal de estos derechos, quedando la misma limitada a la vertiente patrimonial

de la propiedad intelectual como bien jurídico protegido<sup>230</sup> y excluyéndose toda protección penal a favor del derecho moral de autor.

Adicionalmente, en la medida en que se atribuye a estas conductas delictivas la naturaleza de públicas, podrá incoarse un proceso penal contra las mismas bien de oficio –lo que incluye el atestado policial- o bien mediante denuncia o querrela del propio perjudicado<sup>231</sup>. A propósito de las distintas formas de persecución de los delitos contra la propiedad intelectual, GÓMEZ RIVERO destaca “el efecto final es una clara expansión de las posibilidades de abrir el proceso penal por esos delitos, de tal modo que las únicas limitaciones para recurrir a dicho orden y delimitar su aplicación con la consiguiente remisión al orden civil del resto de los casos serán ya sólo sustantivas, en ningún caso procesales”<sup>232</sup>.

---

<sup>230</sup> RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, págs. 126 y ss., aunque refiriéndose a la redacción del CP previa a la reforma introducida por la LO 1/2015. No obstante, como se desarrolla en este epígrafe, la LO 1/2015 ha acentuado el carácter económico de la tutela penal concedida a los derechos de propiedad intelectual.

<sup>231</sup> De este modo quedó configurado el régimen de perseguibilidad de los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma introducida por la LO 15/2003, mediante la cual dejan de ser delitos semiprivados –perseguibles a instancia del particular ofendido, salvo en aquellos casos en que el delito afectara a los intereses generales o a una pluralidad de personas, anterior art. 287.2 del CP-, para convertirse en delitos públicos. [Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, *B.O.E.*, núm. 283, de 26 de noviembre de 2003, Artículo Único, Apartado Centésimo Cuarto].

<sup>232</sup> GÓMEZ RIVERO, M<sup>a</sup> DEL C., *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 335 y 336.

## **2.1.- LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET COMO CONDUCTA DELICTIVA. ESPECIAL REFERENCIA AL ART. 270.2 DEL CP.**

Cuando Internet es el medio utilizado para infringir los derechos de propiedad intelectual, deviene imprescindible subrayar las modificaciones introducidas por la LO 1/2015, una reforma que no solo incrementa la protección penal que reciben estos derechos en el entorno digital<sup>233</sup> sino que, además, mejora la redacción del tipo, solucionando algunos de los problemas suscitados por la versión anterior de nuestro CP.

### **A) LA REPRODUCCIÓN Y LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS EN INTERNET COMO CONDUCTAS TIPIFICADAS POR EL ART. 270.1 DEL CP.**

A propósito de la explotación ilícita de contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual llevada a cabo mediante Internet, es posible afirmar que la misma no escapa del ámbito de protección ofrecido por el tipo básico del art. 270.1 del CP; esto es así, porque el mismo castiga la reproducción y la comunicación pública de las obras no autorizadas, sin tener en cuenta el medio en el que estas actividades se realizan. Los únicos requisitos para que tales actuaciones sean

---

<sup>233</sup> Estamos ante lo que BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., en *Viejo y nuevo derecho penal: principios y desafíos del derecho penal de hoy*, ed. Iustel, Madrid, 2012, pág. [192], denomina un *Derecho penal moderno*, caracterizado por el aumento de las conductas delictivas y de la severidad de las penas, aunque ello no siempre implique una repercusión más eficaz en la sociedad.

delictivas son actuar con ánimo de obtener un *beneficio económico directo o indirecto* y cometer las infracciones *en perjuicio de tercero*.

Además, la tutela penal de los derechos de propiedad intelectual en Internet se ha visto reforzada con la previsión de una cláusula de cierre. Un refuerzo que se consigue cuando, al enumerar las conductas castigadas, el art. 270.1 del CP introduce la siguiente fórmula: “el que [...] de cualquier otro modo explote económicamente [...] una obra o prestación”. En virtud de esta redacción, la norma penal deja abierta la puerta a futuros modos y medios que surjan como consecuencia del desarrollo de la técnica y establezcan nuevas vías para la infracción de los derechos de propiedad intelectual<sup>234</sup> –unos modos y medios que, previsiblemente, tendrán su principal repercusión en un espacio como el de Internet-.

**B) FACILITAR EL ACCESO Y FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN INTERNET COMO CONDUCTAS TIPIFICADAS POR EL ART. 270.2 DEL CP.**

La nueva regulación del art. 270.2 del CP otorga carácter delictivo a la actividad consistente en facilitar el acceso o la localización de obras en la Red, cuando la misma se realice en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un *beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero*, y siempre que la actuación del prestador se desarrolle de modo activo, no neutral y

---

<sup>234</sup> FGE, Circular 8/2015, de 21 de diciembre de 2015 sobre los delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la información tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, pág. 15.

no limitado a un mero tratamiento técnico. La misma disposición concreta, *in fine*, “en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos [...], aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios”. Con esta redacción, se incluyen en el tipo penal básico las conocidas como *webs de enlaces* –mediante referencia expresa-, así como las páginas que ofrecen *instrumentos de búsqueda* –puesto que, al utilizar la expresión *en particular*, determina que la previsión no solo queda limitada a las primeras-.

Sin embargo, debemos destacar que esta disposición deja fuera a los prestadores de servicios de alojamiento y almacenamiento de datos, pues en la medida en que no realizan ninguna de las conductas tipificadas en el art. 270.1 del CP<sup>235</sup> –es decir, en los supuestos en que el titular de la página o el proveedor de contenidos ilícitos sea una persona física o jurídica diferente al prestador- las actuaciones del intermediario que proporciona alojamiento y almacenamiento de datos no podrán ser objeto de responsabilidad penal –y, en consecuencia, no podrán ser sujetos pasivos de un proceso penal-<sup>236</sup>, aun cuando sobre la base del art. 16 de la LSSI no estén exentos de otro tipo de

---

<sup>235</sup> Sin que sea posible subsumir las actuaciones del prestador de servicios de alojamiento y almacenamiento dentro de la cláusula de cierre del art. 270.1 del CP: *explotar de cualquier otro modo una obra o prestación*.

<sup>236</sup> Cuestión diferente y que escapa del objeto de este trabajo, es la posibilidad de que estos prestadores de servicios de alojamiento y de almacenamiento sean inculparados por comisión por omisión o en calidad de partícipes de los delitos contra la propiedad intelectual. Para un estudio detallado sobre ambos supuestos, *vid.* TOMÁS Y VALIENTE LANUZA, C., en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., (dir.) y GÓRRIZ ROYO, E., MATALLÍN EVANGELIO, Á. (coord.), *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2ª ed., 2015, págs. 883 y ss.

responsabilidades –civil o administrativa-. Lo mismo cabe decir de los creadores de los programas de intercambio entre pares así como de las empresas que los ponen en el mercado, cuyas actividades continúan siendo atípicas tras la reforma del CP introducida por la LO 1/2015<sup>237</sup>.

Centrando la exposición en el estudio de los sujetos activos del delito tipificados en el art. 270.2 del CP, las *webs de enlaces* se corresponden con los servicios de la sociedad de la información que *facilitan el acceso*, en la medida en que el usuario, a partir de la página web que incluye listados de enlaces –que, habitualmente, están acompañados de una descripción de la obra<sup>238</sup>- puede acceder al contenido protegido simplemente con hacer clic sobre el enlace proporcionado<sup>239</sup>.

Por su parte, los *instrumentos de búsqueda* a contenidos protegidos representan aquellos servicios que *facilitan la localización* del enlace a la obra –y, por tanto, el posterior acceso a la misma-, en cuanto exigen que el usuario introduzca las palabras que identifican el objeto de su búsqueda, para que el motor le conduzca a una lista de enlaces relacionados con estos términos –esto es, le indique la ubicación de estas obras- y a partir del resultado obtenido hacer clic sobre el enlace

---

<sup>237</sup> *Ibidem*, pág. 874.

<sup>238</sup> Esta interpretación es compatible con el art. 158.ter.2.B) de la LPI, el cual, con una redacción prácticamente idéntica a la del 270.2 del CP, habla de quienes faciliten *la descripción* –en lugar del acceso- o la localización de las obras.

<sup>239</sup> Un claro ejemplo de esto serían, de un lado, las páginas de enlaces en sentido estricto donde el hipervínculo que permite acceder a la obra es introducido por el mismo titular de la web –p. ej., TomaDivx.org-; y, de otro lado, los foros en los que los propios usuarios introducen los enlaces al contenido protegido –p. ej., Mega-Foro.com-; en ambos casos, incluyendo descripciones e incluso imágenes que sirven para identificar la obra.

que le permitirá, tras haberla localizado mediante el buscador, acceder a la obra.

Respecto de este segundo grupo de sujetos debe aclararse que, con la expresión *instrumentos de búsqueda*, no se hace referencia a aquellos que de forma pasiva, neutral y meramente técnica facilitan la localización de contenidos –pues la misma queda excluida del tipo penal conforme a la redacción del propio art. 270.2 del CP-; tal sería el caso de prestadores de servicios como Google, Bing o Yahoo, ya que su actividad en calidad de motor de búsqueda se limita a indexar de modo automático toda la información disponible en la red –esto ha de considerarse así, sin perjuicio de su deber de *desindexar* el contenido al tener conocimiento efectivo de la ilicitud del mismo<sup>240</sup>. En este sentido, la Exposición de Motivos de la LO 1/2015 señala “Lo anterior no afecta a quienes desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede ser, entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros”<sup>241</sup>.

A efectos de aplicar el art. 270.2 del CP, por *instrumentos de búsqueda* que facilitan la localización de obras debe entenderse aquel subtipo de buscadores especializados única y exclusivamente en enlazar a contenidos protegidos –generalmente, facilitando la ubicación de los *archivos torrent* o *enlaces magnéticos* que son necesarios para activar la descarga mediante redes de pares-, cuya actividad consiste en

---

<sup>240</sup> FGE, Circular 8/2015, de 21 de diciembre de 2015, págs. 33 y ss.

<sup>241</sup> Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, EdM, XVII.

realizar una previa selección y examen de los enlaces que indexan en su motor de búsqueda y pueden limitarse a localizar el enlace –que ha sido puesto a disposición por otra página web- u ofrecer, junto al servicio de búsqueda, sus propios enlaces a contenidos protegidos – como se explica a continuación, lo más habitual es que la propia *web de enlaces* incluya un *instrumento de búsqueda* interno-.

Con base en lo anterior, debemos diferenciar dos categorías dentro de este subtipo de *instrumentos de búsqueda* especializados en enlazar a contenidos protegidos. De una parte, existen los motores que simplemente redirigen a otra página web que pone a disposición el enlace, esto es, se trata de buscadores que no contienen por sí mismos los enlaces que permiten acceder a las obras, sino que se limitan a conectar la búsqueda ejecutada a través de su motor con terceras páginas en las que están disponibles los enlaces al material protegido<sup>242</sup>. De otra parte, están aquellos buscadores que se caracterizan por ofrecer sus propios enlaces a partir de la búsqueda realizada mediante su motor, es decir, no redirigen a terceras páginas sino que, por sí mismos, ponen el enlace a disposición del usuario<sup>243</sup>.

Entender que las *webs de enlaces* son los servicios de la sociedad de la información que *facilitan el acceso* mientras que los *instrumentos*

---

<sup>242</sup> P. ej., esta es la función que realiza el meta-buscador Torret-finder.info.

<sup>243</sup> P. ej., la página/buscador de origen sueco *ThePirateBay*, caracterizada por ser la primera web bloqueada por la Sección Segunda [bloqueo respecto de todas las páginas de NEIJ HOLDGINS LTD, autorizado mediante Auto del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, AJCCA (nº 5), nº 17/2015, de 25 de marzo, JUR\2015\181368], no obstante, todavía sigue siendo accesible en España mediante *proxies* alojados en países donde la web no ha sido objeto de bloqueo.

*de búsqueda* son los que *facilitan la localización*, debe mantenerse al margen de dónde dirija al usuario el enlace previsto, esto es, independientemente de que el hipervínculo contenga una URL<sup>244</sup> desde la cual sea posible el disfrute directo (*streaming*), la descarga directa, o el intercambio entre pares de la obra. En otras palabras, resulta irrelevante para confirmar la existencia del tipo delictivo el modo de explotación ilícita al que conduzca la dirección proporcionada, puesto que el efecto resultante de enlazar es el mismo: la *web de enlaces* o el *instrumento de búsqueda* ayudan a acceder o a localizar un contenido protegido, realizando un acto de comunicación pública y facilitando, de esta forma, la reproducción de la obra por el usuario.

No obstante, dada la evolución experimentada por las *webs de enlaces* es posible concluir que la distinción en el estado actual es poco importante y, seguramente, pierda su razón de ser en el futuro, puesto que, con la excepción de las páginas más sencillas, tanto la complejidad como el volumen de enlaces ofrecidos a través de páginas que siguen el modelo tradicional –esto es, mediante listados ordenados y clasificados– están imponiendo la tendencia de prever buscadores internos que faciliten la localización del hipervínculo entre todos los enlaces ofrecidos por la propia página o foro.

---

<sup>244</sup> Siglas que se corresponden con *Uniform Resource Locator* (en inglés, Localizador de Recursos Uniforme). Las direcciones URL son un conjunto de caracteres que se atribuyen de modo exclusivo a cada uno de los contenidos digitales que se publican en Internet, de esta forma, tecleando en la barra de direcciones del navegador los caracteres que integran la URL, es posible localizar en la Red el recurso digital al que esta dirección se refiere.

Otra forma de interpretar los términos *facilitar el acceso* y *facilitar la localización* del art. 270.2 del CP consiste en entender que el primero tipifica la actividad consistente en proporcionar enlaces que permiten acceder al disfrute en línea de la obra o a la descarga directa de la misma, mientras que el segundo hace referencia a los enlaces que permiten localizar los diferentes fragmentos de la obra y acceder a las carpetas compartidas de los usuarios que suben los contenidos a través de un programa de intercambio entre pares<sup>245</sup> –esta es la función que realizan mediante *archivos torrent* y *enlaces magnéticos* quienes

---

<sup>245</sup> Sobre esto, TOMÁS Y VALIENTE LANUZA, C., en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., (dir.) y GÓRRIZ ROYO, E., MATALLÍN EVANGELIO, Á. (coord.), *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, op. cit.*, págs., 870 y 871, expone “las denominadas *webs de enlaces*, es decir, aquellas que, sin alojar directamente contenidos protegidos [...], contienen links que normalmente dan lugar a una de estas dos alternativas: 1) enlazar con un servidor externo de gran capacidad [...] donde las obras se encuentran alojadas y desde el que se descargan o se pueden visionar en *streaming*; o bien 2) activar la descarga de la obra a través de un sistema P2P desde el ordenador de otro usuario que las aloja. Quizás es el primer tipo de supuestos [...] el que el legislador pretende abarcar con la descripción de la modalidad típica de «facilitar el acceso», mientras que la segunda variante encajaría con la de «facilitación de la localización» de las obras protegidas”. Es de destacar el recurso de la autora a la palabra “Quizás” al justificar la intención del legislador de diferenciar entre la actividad consistente en facilitar el acceso y la actividad de facilitar la localización de las obras. En el mismo sentido, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., en VIVES ANTÓN, T. S., GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (coord.), ET AL., *Derecho Penal. Parte Especial*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 4ª ed., 2015, pág. 460. Por su parte, la FGE, en su Circular 8/2015, no ha especificado nada a propósito de la distinción entre facilitar el acceso y facilitar la localización de los contenidos protegidos. Sin embargo, haciendo únicamente referencia a las *webs de enlaces* considera que las mismas *facilitan el acceso* a las obras a través de la *descarga directa o entre pares*, al establecer: “En definitiva, las páginas web de enlaces –tanto directos como a sistemas P2P– ofrecen un mecanismo ágil y sencillo de acceso a obras protegidas sin disponer de los derechos de explotación ni de la autorización de sus legítimos titulares” [FGE, Circular 8/2015, de 21 de diciembre de 2015, pág. 26]. Por tanto, parece entender que las *webs de enlaces* desarrollan una actividad que consiste, únicamente, en facilitar el acceso, mientras que, al referirse tanto a la descarga directa como a la descarga entre pares, excluye la relevancia de diferenciar en función del tipo de explotación ilícita que facilite el enlace.

actúan como enlazadores a obras que son objeto de intercambio mediante redes de pares, esto es, a través de los programas P2P caracterizados porque en ellos la relevancia del enlace es mayor y su configuración más compleja-.

Al margen de la evolución que puedan experimentar estos prestadores de servicios de la sociedad de la información o del tipo de descarga que ponga en funcionamiento el enlace facilitado, lo importante es que la nueva redacción del CP tipifica la actividad de las *webs de enlaces* y de los *instrumentos de búsqueda*, en la medida en que estos permitan el acceso o la localización de obras protegidas –y a condición de que concurren el resto de elementos que configuran el tipo penal-. Esta referencia expresa incluida en el art. 270.2 del CP, reviste particular relevancia en el ámbito de la tutela judicial civil, pues dada la necesidad de que la infracción constituya un ilícito civil para poder ser considerada delito, los sujetos así delimitados por la ley penal ayudan a establecer la legitimación pasiva frente a la acción de indemnización y/o de cesación conforme a los arts. 138 y ss. de la LPI –debido a la falta de concreción manifestada por el art. 138.II de la LPI para determinar los responsables civiles de la infracción-.

En todo caso, tal y como se expone detalladamente en el Capítulo II, tras la sentencia dictada por el TJUE en el asunto *Svensson*, no era necesaria la incriminación expresa de quienes prestan servicios consistentes en facilitar el acceso o la localización de obras<sup>246</sup>, puesto

---

<sup>246</sup> FGE, Circular 8/2015, de 21 de diciembre de 2015, pág. 11; TOMÁS Y VALIENTE LANUZA, C., en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., (dir.) y GÓRRIZ ROYO, E., MATALLÍN

que la jurisprudencia que interpreta el concepto *comunicación pública* del art. 3.1 de la Directiva 2001/29, afirma que el hecho de facilitar enlaces que permitan acceder a obras protegidas constituye una *puesta a disposición* y, por tanto, implica un *acto de comunicación pública*<sup>247</sup>. En la medida en que esta noma de Derecho de la Unión Europea ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno por la LPI, la noción *comunicación pública* de su art. 20.1 –y, en consecuencia, la del art. 270.1 del CP– debe ser interpretada en el sentido señalado por los jueces de Luxemburgo.

La repercusión de esta sentencia en la protección penal de los derechos de propiedad intelectual cuando los mismos son infringidos en Internet es doble. De un parte, como ya se ha señalado, convierte en prescindible la previsión expresa del art. 270.2 del CP, en cuanto las conductas que esta disposición tipifica han sido incluidas por el TJUE en el tipo básico del art. 270.1 mediante su interpretación del término *comunicación pública*<sup>248</sup>. De otra parte, en la medida en que las

---

EVANGELIO, Á. (coord.), *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*, op. cit., pág., 873.

<sup>247</sup> Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76, apartado 20. A lo que añade que la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual es necesaria cuando los usuarios que acceden a la página que ofrece el enlace constituyen un público nuevo, esto es, un público que no fue tomado en consideración por el titular al autorizar la comunicación inicial de su obra [apartado 31].

<sup>248</sup> Si bien sin hacer referencia a ambas conductas delictivas previstas por el art. 270.2 del CP –a saber, *facilitar el acceso* y *facilitar la localización*–, la jurisprudencia del TJUE sí que incluye la actividad fundamental que desarrollan estos prestadores, consistente en enlazar a obras a favor de un público diferente al inicialmente previsto por el titular de los derechos. De modo que, a partir de la sentencia *Svensson*, la actividad de las *webs de enlaces* así como la de los *instrumentos de búsqueda* que ofrecen sus propios hipervínculos quedaría incluida dentro del concepto *comunicación pública*; sin embargo, los *instrumentos de búsqueda* que, desarrollando una actividad activa, no neutral y no meramente

interpretaciones que realiza el TJUE en respuesta a cuestiones prejudiciales vinculan a los tribunales de todos los Estados Miembros y sus efectos se extienden desde la entrada en vigor de la norma<sup>249</sup>, el concepto *comunicación pública* así interpretado, deberá aplicarse también a los delitos contra la propiedad intelectual cometidos antes de la entrada en vigor de la LO 1/2015, de modo que, incluso sobre la base del previo art. 270 del CP, será posible castigar a quienes prestaron un servicio consistente en ofrecer enlaces a contenidos protegidos<sup>250</sup>.

La relevancia de lo anterior –la sentencia *Svensson* del TJUE y la previsión expresa del art. 270.2 del CP-, estriba en que se aclaran las dudas a propósito de la actividad consistente en enlazar, pasando a

---

técnica, actúan como meta-buscadores de enlaces –esto es, no ofrecen sus propios hipervínculos, sino que facilitan la localización de los ofrecidos por terceras páginas-, no podrían incluirse en la doctrina *Svensson* pero sí en el tipo del art. 270.2 del CP –de modo que, respecto de estos concretos prestadores de servicios, solo sería posible castigar las infracciones cometidas tras la entrada en vigor de la LO 1/2015-

<sup>249</sup> MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, D. J., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea, op. cit.*, pág. 463.

<sup>250</sup> Esto ha sido reconocido por el propio TS, quien aplicando el art. 270.1 del CP en su anterior redacción respecto de infracciones cometidas “al menos desde junio de 2009 hasta el 21 de mayo de 2012”, señala “en la interpretación de lo que sea comunicación pública hemos de tener en cuenta la que de ese término realizó la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo [...] Caso *Svensson* [...]. La Sentencia interpreta la Directiva 2000/29/CE, referida a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y es de especial relevancia en la interpretación de nuestra norma penal, al contenido en la expresión “comunicación pública” requerida por el tipo penal. Esta Sentencia, caso *Svensson*, se pronuncia sobre un aspecto que guarda relación con el caso que nos ocupa y nos servirá para dar un significado preciso a la conducta típica cuya modalidad ha sido objeto de la condena: comunicar públicamente”; para concluir estimando el recurso de casación mediante la aplicación de la doctrina fijada por el TJUE en el asunto *Svensson* [STS 638/2015 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 27 de octubre, Roj: STS 4574/2015, FJ 2º].

considerarse un acto de comunicación pública merecedor de reproche penal. De este modo, es posible dejar de lado la jurisprudencia española que no castigaba estas conductas por entender que proporcionar enlaces a contenidos protegidos no implicaba una puesta a disposición de la obras, y, en consecuencia, no representaba una comunicación pública<sup>251</sup>.

Asimismo, han de destacarse los términos que utiliza el art. 270.2 del CP para hacer referencia a los sujetos activos de este delito contra la propiedad intelectual: “a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información [...] facilite [...] el acceso o la localización en internet de obras”. De este modo, el CP parece no limitarse al término *prestador de servicios de la sociedad de la información*

---

<sup>251</sup> A propósito de la ilicitud de las páginas que facilitan enlaces a contenidos protegidos –y su consideración como actos de comunicación pública–, es posible afirmar la falta de consenso en la jurisprudencia española. Entre otras, entiende que no hay comunicación pública, la Audiencia Provincial de Madrid, quien en sus autos considera que se trata de un *acto de mera intermediación*, “De la instrucción practicada parece evidenciarse que la página web a la que se contraen estas diligencias no contiene archivos de obras audiovisuales, sino enlaces e2dk, que es un enlace a las redes de pares. No tiene, pues, contenido dicha página web, más que caracteres literales precedidos por la cadena alfanumérica "e2dk" y desde la misma no cabe descargarse ningún archivo. [...] Actividad de enlazar, esto es, de ofrecer el mero dato fáctico de un contenido que se halla en otro lugar de Internet. En definitiva, labor de señalar que plantea si integra la conducta típica del artículo 270 del Código Penal, pues si bien la página web referenciada no realiza de forma directa la comunicación pública de obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, sí favorece, presuntamente, tal conducta; o, por el contrario, si cabe considerar que los actos de selección, ordenación e información de títulos, si bien facilitan la descarga, no pueden equipararse a ésta, y serían expresión de una mera intermediación” [AAP de Madrid (sección 2ª), nº 125/2008, de 18 de junio, JUR\2008\211803, FJ 2º]; en el mismo sentido, AAP de Madrid (sección 1ª), nº 364/2010, de 27 de abril, ARP\2010\732, FJ 1º; AAP de Madrid (sección 23ª), nº 554/2010, de 11 de mayo, JUR\2010\298807, FJ 1º; AAP de Madrid (sección 1ª), nº 179/2011, de 15 de marzo, JUR\2011\94764, FJ 1º.

previsto en el Anexo de la LSSI –donde se exige que los servicios sean prestados a los destinatarios a título oneroso o constituyan una actividad económica para el prestador-. Esto permite afirmar la posibilidad de que tales delitos contra la propiedad intelectual no se imputen únicamente a personas jurídicas –algo posible, conforme al art. 288 del CP<sup>252</sup>-, sino que, de darse los requisitos, también puedan imputarse a personas físicas –e incluso jurídicas- aun cuando las mismas no cumplan los presupuestos del Anexo de la LSSI para ser consideradas *prestadores de servicios de la sociedad de la información*<sup>253</sup>. De nuevo, partiendo de la idea de que todo delito debe ser constitutivo de ilícito civil, lo mantenido en este párrafo nos permite afirmar que las infracciones civiles también podrán ser cometidas por quienes prestan servicios de la sociedad de la información, sin que sea necesario que tengan la condición de prestadores exigida por la LSSI.

Finalmente, el art. 270.2 afirma la responsabilidad penal de quienes prestan estos servicios en el marco de la sociedad de la información “aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios”. Esta previsión es aplicable tanto a las

---

<sup>252</sup> Posible en la medida en que este art. 288 se combina con el art. 31 *bis* el cual, tras la reforma introducida por la LO 5/2010, reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas [Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, *B.O.E.*, núm. 152, de 23 de junio de 2010, Artículo Único, Apartado Cuarto].

<sup>253</sup> En este sentido, GÓMEZ TOMILLO, M., “*Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. op. cit.*”, pág. 19; MUÑOZ CUESTA, J. y RUÍZ DE ERENCHUN, E., *Cuestiones prácticas sobre la reforma penal de 2015*, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pág. 176.

*webs de enlaces* como a los *instrumentos de búsqueda*; no obstante, dentro del mismo, procede diferenciar dos situaciones. La primera situación tendrá lugar cuando los destinatarios de los servicios que facilitan los enlaces no reciben a cambio ningún beneficio económico; en tales supuestos, estos usuarios que realizan la puesta a disposición de la obra estarán exentos de responsabilidad penal, siendo la misma únicamente imputable al titular de la página desde la que se ofrece el enlace. La segunda situación presenta la característica adicional de que el usuario que aporta el enlace actúa de forma concertada con el administrador de la página y obtiene ganancias vinculadas a la infracción; en tales supuestos, el usuario sí que desarrolla una conducta merecedora de reproche penal, siendo también criminalmente responsable el titular de la página a partir de la cual los enlaces son comunicados al resto de internautas<sup>254</sup>. Ahora bien, en ambos casos, la existencia de responsabilidad penal depende de que las actuaciones reúnan los elementos que configuran el tipo y que son objeto de exposición en el siguiente epígrafe.

## **2.2.- LA DELIMITACIÓN ENTRE EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL Y EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL.**

Tras concretar que las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a través de Internet pueden ser constitutivas de delito –tanto las actividades consistentes en la reproducción y comunicación pública como las encaminadas a facilitar el acceso y la localización de las obras protegidas-, procede hacer referencia a los

---

<sup>254</sup> FGE, Circular 8/2015, de 21 de diciembre de 2015, pág. 37.

elementos del tipo básico que necesariamente deben concurrir para que las conductas sean consideradas delictivas y, en consecuencia, para que se atribuya a los tribunales penales el conocimiento de los delitos en materia de propiedad intelectual. No obstante, entendemos que no procede realizar un análisis detallado de ambos requisitos en un trabajo dedicado a la tutela judicial civil de la propiedad intelectual.

Contribuyendo a delimitar el reparto de materias entre el orden jurisdiccional civil y el orden jurisdiccional penal, la LO 1/2015 establece como requisitos para que la infracción sea constitutiva de delito el ánimo de obtener un *beneficio económico directo o indirecto* y la actuación *en perjuicio de tercero*; de este modo, mantiene el segundo requisito de la regulación anterior –en perjuicio de tercero-, pero modifica el primer requisito que tantos problemas interpretativos había generado –el ánimo de lucro-<sup>255</sup>.

#### **A) EL ÁNIMO DE OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO DIRECTO O INDIRECTO.**

El *beneficio económico directo o indirecto* exigido por la nueva redacción parece resolver dos de los problemas tradicionales. De un lado, al sustituir el concepto *ánimo de lucro* se pone fin a la discusión sobre si debía entenderse como parte del mismo el lucro cesante –esto es, el ahorro del que se beneficia el usuario que no paga por la obra- o si debía considerarse únicamente el lucro comercial –es decir, el

---

<sup>255</sup> Sobre la problemática al interpretar el elemento subjetivo *ánimo de lucro* en la anterior regulación del CP, GÓMEZ RIVERO, M<sup>º</sup> DEL C., *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, op. cit.*, págs. 127 a 136.

propósito de desarrollar una auténtica actividad económica<sup>256</sup>; de esta forma, la exigencia de *beneficio económico* queda limitada a la segunda modalidad de lucro, el de tipo comercial, y excluye, definitivamente, la primera. Si de acuerdo con la Fiscalía, el ánimo de lucro comercial debe entenderse como “intención de obtener un rendimiento económico, ganancia o ingreso”<sup>257</sup>, la principal consecuencia de esto es que *los usuarios* del visionado directo, la descarga directa o las redes de intercambio entre pares –esto es, quienes en última instancia disfrutaban de la obra como creación artística-, quedan exentos de toda responsabilidad penal en la medida en que no puede entenderse que en sus actuaciones existe el ánimo de obtener un beneficio económico, sino simplemente la intención de no pagar por la obra. En este sentido, si bien su conducta es constitutiva de ilícito civil –puesto que el usuario reproduce la obra e incluso, en las redes de pares, realiza una comunicación pública de la misma-, la ausencia de interés en obtener rendimientos económicos, ganancias o ingresos convierte sus actuaciones en atípicas y, por tanto, quedarían fuera de la jurisdicción de los tribunales penales.

---

<sup>256</sup> La FGE, mediante su Circular 1/2006, proporcionó claridad a esta problemática, al mantener “el elemento subjetivo del ánimo de lucro exigido por el tipo penal no puede tener una interpretación amplia o extensiva, sino que debe ser interpretado en el sentido estricto de lucro comercial, relegando al ámbito de las infracciones de carácter civil los supuestos de vulneración de derechos, en los que puede estar implícito un propósito de obtención de algún tipo de ventaja o beneficio distinto del comercial” [FGE, Circular 1/2006, de 5 de mayo de 2006 sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, pág. 35].

<sup>257</sup> FGE, Circular 8/2015, de 21 de diciembre de 2015, pág. 19.

De otro lado, la inclusión de dos modalidades de beneficio económico, *directo o indirecto*, permite incriminar no solo conductas en las que la ganancia se obtiene a partir del acto de descarga –lo que implicaría un beneficio económico directo, ya cubierto por la antigua regulación-<sup>258</sup>, sino también aquellas actuaciones en las que el ingreso procede de otras vías vinculadas, de algún modo, con la infracción que se comete. Mediante esta previsión, pasan a ser consideradas constitutivas de delito todas las formas indirectas de obtener un beneficio económico a partir de la explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual. Esto, combinado con el nuevo art. 270.2 del CP, amplía las conductas típicas en un medio como es Internet; así por ejemplo, la inserción de publicidad –mediante banderolas (*banners*), ventanas emergentes (*pop-ups*), vídeos cortos (*pre-roll clips*)...-<sup>259</sup>, la venta de datos de los usuarios del servicio –generalmente, direcciones de correo electrónico-<sup>260</sup> o el pago por cuentas *premium* en páginas con

---

<sup>258</sup> P. ej., el cobro a título individual por cada una de las reproducciones de la obra que obtiene el usuario, este es el sistema generalmente utilizado en las descargas directas –en las que el ingreso se consigue mediante los datos bancarios del usuario o el envío de un mensaje (sms)-; o la necesaria contratación de cuentas *premium* por parte de los usuarios para poder acceder a los materiales protegidos, sistema frecuentemente utilizado para permitir el visionado directo así como las descargas directas.

<sup>259</sup> Habitual no solo en las páginas o buscadores de enlaces, sino también en los sitios de Internet que permiten el visionado directo; en ambos casos, los beneficios que obtiene el prestador están en función del tráfico –número de visitas- que recibe la web y, en consecuencia, del número de personas a las que alcanzan sus anuncios publicitarios –una publicidad que será visualizada por el usuario, al margen de que se acceda o no finalmente a la obra-.

<sup>260</sup> Fórmula que permite obtener ingresos, entre otros, a los propietarios de programas que habilitan el intercambio de archivos entre pares.

apariciencia de foro desde las que se ofrecen enlaces<sup>261</sup>, constituyen actuaciones que permiten obtener un beneficio económico indirecto a partir de la infracción de derechos de propiedad intelectual y, en consecuencia, la actividad de quien presta servicios en la sociedad de la información podría perseguirse ante los tribunales del orden jurisdiccional penal. La referencia expresa al beneficio *indirecto*, permite abandonar la jurisprudencia que negaba la tipicidad de estas conductas por entender que el requisito *ánimo de lucro* de la anterior regulación exigía que el lucro derivado de la infracción fuera *directo*<sup>262</sup>.

---

<sup>261</sup> En relación con esto, la FGE explica “el *webmaster* no actúa individualmente, sino que se sirve de otras personas para mantener actualizados los contenidos que ilícitamente ofrece a los visitantes de la página; así, cuenta con la colaboración de los subidores o *uploaders*, que también obtendrán ganancias en función del número de descargas o accesos en *streaming* a las obras que hayan subido”, a lo que añade “[...] en algunas ocasiones las páginas web de enlaces se encuentran enmascaradas bajo la apariencia de *foros* en los que los *links* son *subidos* por los usuarios, que hacen las funciones de *uploaders*. En estos casos quienes aportan los links obtienen sus ganancias directas mediante la contratación de cuentas *premium*, con contraprestación económica, por parte de los restantes usuarios del foro, por lo que la financiación indirecta a través de publicidad queda en un segundo plano” [FGE, Circular 8/2015, de 21 de diciembre de 2015, pág. 26].

<sup>262</sup> Ha sido negada la existencia de ánimo de lucro en reiteradas ocasiones, entre otras, por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, entendiendo que el CP exigía un lucro directo en la descarga y no indirecto en la página de enlaces: “Estos argumentos son de aplicación al presente caso en el que nos encontramos ante una web de enlace cuyos ingresos provienen de los anuncios publicitarios, de la cesión de datos personales o de clicks”, y recordando jurisprudencia anterior para extenderla al presente supuesto de hecho, señala “no podía considerarse la concurrencia del ánimo de lucro ya que no obtenía ningún tipo de beneficio por servir de “link” sino por la remuneración indirecta de la publicidad del portal” a lo que añade “es cierto que financian dichas páginas a través de publicidad (o banners) que varía en su montante en función del número de visitantes pero, salvo algún autor que considera que ello supone la concurrencia de un ánimo de lucro aislado (como Secundino), se desestima la concurrencia de dicho requisito [...] por exigirse un ánimo de lucro directo en la descarga y no meramente indirecto de la página”, por

En sentido contrario, aun tratándose de actos de reproducción y/o de comunicación pública, todas aquellas actividades vinculadas a la infracción, pero realizadas de forma altruista, quedarían excluidas del tipo penal y reducidas a ilícitos civiles. De este modo, serán competentes los tribunales del orden civil –y no la jurisdicción penal-, para conocer de las actuaciones en las que el autor no persiguió ningún tipo de beneficio económico –ni directo ni indirecto-; algo que debe mantenerse independientemente de quien sea el sujeto activo de la infracción –un prestador de servicios o un usuario- y al margen del tipo de explotación ilícita que facilite –visionado directo, descarga directa o enlaces para redes de pares-.

#### **B) LA INFRACCIÓN COMO CONDUCTA IDÓNEA PARA PERJUDICAR A UN TERCERO.**

Si bien la nueva regulación del CP soluciona los problemas suscitados por el requisito de ánimo de lucro –al sustituirlo por beneficio económico directo o indirecto-, no cabe decir lo mismo del requisito de cometer la infracción *en perjuicio de tercero*, respecto del cual no introduce modificación alguna y no elimina las controversias interpretativas generadas por el mismo. No obstante, para las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en

---

último concluye la Audiencia Provincial “Al no poderse apreciar la existencia de un ánimo de lucro directamente derivado de la descarga de la obra audiovisual, y faltar uno de los presupuestos del art. 270 del Código penal, debe confirmarse la decisión acordada en la resolución recurrida” [AAP de Madrid (sección 1ª), nº 159/2011, de 10 de marzo, ARP\2011\285, FJ 1º]; en el mismo sentido, AAP de Madrid (sección 5ª), nº 3975/2008, de 3 de noviembre, JUR\2009\77434, FJ 3º; AAP de Madrid (sección 1ª), nº 364/2010, de 27 de abril, ARP\2010\732, FJ 1º; AAP de Madrid (sección 23ª), nº 554/2010, de 11 de mayo, JUR\2010\298807, FJ 1º.

Internet, la expresión *en perjuicio de tercero* debe ser entendida conforme a las siguientes ideas.

Por una parte, el término *tercero* no debe interpretarse según el sentido propio de la palabra –puesto que ello excluiría al sujeto pasivo del delito contra la propiedad intelectual, por entender que no es un tercero respecto del ilícito que se comete-, sino que ha de ser interpretado atendiendo a los resultados perseguidos por la disposición. Lo anterior implica considerar que la expresión *en perjuicio de tercero* hace referencia a todos aquellos que resulten económicamente perjudicados por la infracción; esto supone incluir a cualquier titular de derechos de explotación sobre la obra, es decir, tanto al autor de la obra –o titular de derechos afines- como a los cesionarios que obtienen beneficios comerciales a partir de la explotación lícita de la misma. En consecuencia, y para evitar que este requisito pierda su lógica, es necesario entender que dentro del concepto *tercero* se incluye también a los titulares de derechos de explotación sobre la obra<sup>263</sup>, si bien estos,

---

<sup>263</sup> Así lo ha entendido también la Audiencia Nacional “El perjuicio a tercero en el supuesto de hecho esta fuera de toda duda. Las copias ilegales (sin autorización) perjudican a los titulares de los derechos cuando se colocan en el mercado y sustituyen a las copias ofrecidas por el propietario. Es obvio que en este tipo de propiedad el perjuicio no proviene del desapoderamiento de la cosa, como ocurre en los casos de la propiedad tradicional, el dueño se queda sin la cosa; en estos casos se perjudican las expectativas del legítimo titular de explotar su derecho y obtener legítima ganancia con la misma” [SAN (sección 2ª), nº 6/2015, de 5 de marzo, ARP\2015\17, FJ 3º; si bien la referida sentencia fue casada por la STS 638/2015 (Sala de lo Penal), de 27 de octubre, Roj: STS 4574/2015, los motivos del TS para la estimación del recurso de casación no inciden sobre la interpretación de la noción *en perjuicio de tercero* realizada por la AN]. Además, esta jurisprudencia nos permite afirmar que excluir de la noción *en perjuicio de tercero* al titular de los derechos y mantener que para que se cumpla el requisito el perjudicado ha de ser cualquier persona diferente al titular, dejaría fuera del tipo penal un elevado número

en realidad, no son un tercero respecto del delito cometido, sino –tal y como se desprende del art. 270.1 *in fine* del CP- los sujetos pasivos del mismo<sup>264</sup>.

Por otra parte, la doctrina ha realizado distintas interpretaciones del requisito *en perjuicio de tercero*, pudiendo agruparse estas, fundamentalmente, en tres categorías: los que exigen que el resultado de la conducta ocasione un perjuicio efectivo, los que entienden que es suficiente con que exista la intención de perjudicar y los que atienden a la idoneidad o aptitud de la conducta para causar un perjuicio<sup>265</sup>. Con más motivo en el supuesto de hecho que es objeto de examen, ha de mantenerse la interpretación realizada por la doctrina<sup>266</sup>

---

de infracciones –algo que, entendemos, no ha sido la intención del legislador al tipificar estos delitos-.

<sup>264</sup> En este sentido, GÓMEZ RIVERO, M<sup>a</sup> DEL C., *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial*, *op. cit.*, pág. 137. En cambio, GÓMEZ TOMILLO, M., en “*Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*”, *op. cit.*, pág. 21, excluye al titular de los derechos del concepto *tercero* “por definición, no puede ser ni el sujeto activo de la acción (el «primero»), ni el sujeto pasivo (el «segundo»), sino, precisamente, *un tercero* diferente a estos dos [...] cabe interpretar que ese tercero al que se refiere el Código Penal son todos aquellos que intervienen en al proceso de comercialización de la obra o prestación artística, literaria o científica, diferentes al titular de los derechos de explotación”.

<sup>265</sup> Para una exposición sobre cada una de estas interpretaciones, *vid.*, RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, págs. 344 a 356.

<sup>266</sup> FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “Respuesta penal frente a la piratería en internet: subsunción típica y criterios de imputación subjetiva de los ISPs”, en *Revista de Derecho Penal*, nº 8, 2003, págs. 44-45; GÓMEZ RIVERO, M<sup>a</sup> DEL C., *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial*, *op. cit.*, págs. 138 y ss.; GÓMEZ TOMILLO, M., “*Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*”, *op. cit.*, págs. 25 y ss.; PUENTE ABA, L. M., “El ánimo de lucro y el perjuicio como elementos necesarios de los delitos contra la propiedad intelectual”, en *Revista Penal*, nº 21, 2008, págs. 105 y 111; RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, págs. 348 y ss. Por su parte, GIL GIL, A. y MARTÍN FERNÁNDEZ, C., consideran coherente que se exija que la conducta pueda causar un perjuicio potencial, pero añaden que el requisito *en perjuicio de tercero* “debe cumplir una función de servir de criterio de carácter objetivo limitativo del tipo, y por tanto ser aprovechado para exigir una potencialidad lesiva de

y la jurisprudencia mayoritaria<sup>267</sup>, y entender que es suficiente con que la conducta sea idónea o apta para perjudicar al tercero cuando se trata de infracciones cometidas a través de Internet. Esto es, bastaría con la existencia de un potencial perjuicio económico para el tercero, puesto que la comunicación pública –mediante la obra o con enlaces que faciliten el acceso a la misma-, en cuanto es un acto de explotación ilícito, infringe la propiedad intelectual sin generar un perjuicio económico; este perjuicio solo se producirá con la reproducción –descarga, en sus diferentes modalidades- por parte del usuario, quien podrá disfrutar de la obra sin pagar contraprestación económica alguna.

De exigirse un perjuicio patrimonial como resultado, el tipo penal podría quedar vacío, ya que se excluirían las conductas de facilitar el acceso o la localización, así como las de poner a disposición las obras

---

las expectativas de ganancia del titular de los derechos” [“Sobre la tipicidad de la conducta de colgar en la red una obra protegida con ánimo comercial y la atipicidad de su descarga a pesar de su ilicitud”, en *Indret Revista para el análisis del derecho*, nº 2, 2009, pág. 9].

<sup>267</sup> “En relación al perjuicio de tercero [...] en ningún caso es necesario para la consumación que se hayan llegado a producir los perjuicios para terceras personas, pues, el Código dice «en perjuicio de tercero», expresión que es distinta a «con perjuicio para tercero». Esta última expresión –según un reputado sector doctrinal- implica la producción de un perjuicio real, mientras que aquella supone una producción meramente potencial. Es decir, la acción ha de ser idónea para producir un perjuicio a tercero, pero, la consumación del delito no exige que efectivamente se le cause” [Entre otras –aunque no en relación con infracciones cometidas en Internet-, SAP de Córdoba (sección 3ª), nº 45/2002, de 12 de junio, Roj: SAP CO 879/2002, FJ 3º; SAP de Málaga (sección 1ª), nº 635/2003, de 6 de noviembre, Roj: SAP MA 4541/2003, FJ 2º; SAP de Valencia (sección 3ª), nº 684/2010, de 19 de octubre, Roj: SAP V 4570/2010, FJ 2º; SAP de Barcelona (sección 3ª), nº 716/2010, de 15 de septiembre, Roj: SAP B 5812/2010, FJ 2º; SAP de Gran Canaria (sección 1ª), nº 300/2014, de 28 de noviembre, Roj: SAP GC 2393/2014, FJ 2º; SAP de Madrid (sección 3ª), nº 65/2015, de 4 de febrero, Roj: SAP M 2415/2015, FJ 2º].

con conocimiento efectivo de su ilicitud, en la medida en que el perjuicio económico solo se convierte en efectivo para el titular de los derechos de explotación sobre la obra cuando el usuario accede al contenido protegido y no paga a cambio de la copia legal. Asimismo, este usuario que, con la reproducción, disfruta de la obra tampoco podrá ser inculcado, pues su actuación carece del primer requisito: el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto. Por su parte, la intención de perjudicar como elemento subjetivo del tipo es posible que no concurra en la mayoría de ocasiones, puesto que el interés del infractor no es tanto causar un perjuicio al tercero mediante su actuación, como obtener un beneficio económico para sí mismo.

Si bien las infracciones que reúnen ambos requisitos son constitutivas de delito, y, por tanto, competencia del orden jurisdiccional penal, debe recordarse la necesidad de que estas actuaciones constituyan previamente un ilícito civil conforme a la LPI. Asimismo, *a priori*, tratándose de prestadores de servicios de la sociedad de la información, carecerán de responsabilidad penal las conductas que, conforme a los arts. 14 y ss. de la LSSI, estén exentas de responsabilidad de cualquier tipo<sup>268</sup> –para una exposición detallada

---

<sup>268</sup> GÓMEZ RIVERO, M<sup>a</sup> DEL C., *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial*, *op. cit.*, pág. 287; PEGUERA POCH, M., “Sólo sé que no sé nada (efectivamente): la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI”, en *IDP: revista de Internet, Derecho y Política*, nº 5, 2007, págs. 5 y 6 [quien en las notas de pág. 8 y 11 introduce una relación de la doctrina penal que ha confirmado la idea de que esta exclusión de responsabilidad prevista en la Directiva 2000/31 y en la LSSI debe extenderse también al ámbito de los delitos]; asimismo, PEGUERA POCH, M. y TARRÉS VIVES, M., “Marco jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, en PEGUERA POCH, M.

sobre esto, nos remitimos a lo expuesto en el último epígrafe del Capítulo II-. No obstante, el tipo penal previsto en el art. 270.2 respecto de los prestadores del art. 17 de la LSSI, excluye, en su misma redacción, la posibilidad de que se exima de responsabilidad a la *web de enlaces* o al *instrumento de búsqueda* que desarrolla la actividad tipificada –puesto que, en ningún supuesto, podrán sostener la falta de *conocimiento efectivo* de la infracción-.

Por último, tal y como indica TOMÁS Y VALIENTE LANUZA, “Dado que [los ilícitos penales] se construyen a partir de conductas típicas a su vez contempladas en la LPI, deviene imprescindible la identificación de un *plus* de lesividad en la infracción penal que permita diferenciarla de la civil a la par que justificar el ejercicio del poder punitivo del Estado”<sup>269</sup>. Este *plus* de lesividad, que nos permita fijar definitivamente la línea divisoria entre el ilícito civil y el delito, debe configurarse a partir del respeto de dos principios fundamentales en la actuación del Derecho Penal por parte del Estado, a saber, el principio de intervención penal mínima –que ha de ser respetado por el legislador- y el principio de proporcionalidad –en su aplicación al caso concreto por parte de los tribunales-.

Conforme al primero de ellos, el Derecho Penal presenta carácter subsidiario, lo que significa que el legislador debe prever su

---

(coord.), ET AL., *Principios de derecho de la sociedad de la información*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2010, pág. 346 y nota de pág. 6.

<sup>269</sup> TOMÁS Y VALIENTE LANUZA, C., en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., (dir.) y GÓRRIZ ROYO, E., MATALLÍN EVANGELIO, Á. (coord.), *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, op. cit.*, pág. 854.

intervención únicamente cuando las otras esferas del ordenamiento no han sido suficientes para la protección del bien jurídico –de modo que la vía punitiva ha de actuar como *ultima ratio*-<sup>270</sup>. En el caso de la explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual realizada a través de Internet, la regulación penal está justificada por la carencia en nuestro ordenamiento de recursos más eficaces con los que detener estas conductas no deseadas; esto debe afirmarse puesto que, tanto las soluciones adoptadas en la vía civil como en la vía administrativa, han demostrado ser insuficientes para poner fin a las infracciones de la propiedad intelectual cometidas en línea<sup>271</sup>.

Por su parte, el juez que conoce del asunto debe individualizar la pena respetando el *principio de proporcionalidad*; esto implica la necesidad de que la condena se corresponda con la gravedad de los hechos, sin que quepa imponer una pena que supere los daños causados por el delito<sup>272</sup>. Sobre la base de este principio, el juez penal debe determinar la pena en función de las circunstancias del caso concreto –siempre de forma motivada y actuando dentro del marco punitivo de los arts.

---

<sup>270</sup> MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 9ª ed., 2015, págs. 76 y ss.; ORTS BERENGUER, E. y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Compendio de Derecho Penal. Parte General*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 5ª ed., 2015, págs. 156 y ss.

<sup>271</sup> Para una crítica sobre *la manifiesta insuficiencia de las vías civil y administrativa para frenar la piratería digital*, vid. por todos, TIRADO ESTRADA, J. J., “La lucha penal contra la piratería física y digital. Elementos normativos y dinámica jurídico-práctica”, en *Actualidad civil*, nº 4, 2015, pág. 9; quien explica el motivo de “los pobres resultados” y fracasos de estos “mecanismos alternativos o sustitutivos de acción penal [que] simplemente no son efectivos”.

<sup>272</sup> MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal*, op. cit., págs. 93 y ss.; ORTS BERENGUER, E. y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Compendio de Derecho Penal*, op. cit., págs. 157 y ss.

270.1 y 271 del CP-<sup>273</sup>. Asimismo, para condenar por un delito contra la propiedad intelectual, es necesaria la concurrencia de dolo en las actuaciones llevadas a cabo por el responsable de la infracción, un requisito que será exigible incluso cuando se den el resto de elementos que integran el tipo penal<sup>274</sup>.

Finalmente, y también en relación con la exigencia de proporcionalidad, cuando el beneficio económico del infractor y/o el perjuicio causado al tercero sean de menor entidad, con base en el *principio de insignificancia*, entendemos que el juez debería excluir del ámbito penal estas infracciones de derechos de propiedad intelectual<sup>275</sup>, de modo que las mismas sean únicamente constitutivas de ilícito civil<sup>276</sup>; sin embargo esta consideración nos hace afrontar dos

---

<sup>273</sup> JAÉN VALLEJO, M. y PERRINO PÉREZ, Á. L., *La reforma penal de 2015 (Análisis de las principales reformas introducidas por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo)*, ed. Dykinson, Madrid, 2015, pág. 138.

<sup>274</sup> *Ibidem*, pág. 140.

<sup>275</sup> Así lo defendió antes de la LO 1/2015 GÓMEZ RIVERO, M<sup>a</sup> DEL C., en *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial*, *op. cit.*, pág. 144, respecto del requisito *en perjuicio de tercero*; sin embargo, respecto del *ánimo de lucro* –actual beneficio económico–, se opone a exigir cierta envergadura para considerar la conducta como delictiva [GÓMEZ RIVERO, M<sup>a</sup> DEL C., *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial*, *op. cit.*, pág. 130 y ss.]. También con carácter previo a la reforma de 2015, GIL GIL, A. y MARTÍN FERNÁNDEZ, C., señalaban que la clave para distinguir el ilícito penal del civil debía estar en “la exigencia de una determinada lesividad de la conducta al elemento «en perjuicio de tercero»” y defienden que no deben considerarse típicas “conductas realizadas con ánimo comercial pero que por su escasa lesividad [...] no merecerían atención penal” [“Sobre la tipicidad de la conducta de colgar en la red una obra protegida...”, *op. cit.*, pág. 19].

<sup>276</sup> A propósito de esto, en una sentencia posterior a la reforma de 2015, el TS ha señalado “reservando la actuación del Derecho penal a los ataques más graves al bien jurídico, a los más intolerables al régimen de la propiedad intelectual; en tanto que la represión de conductas contrarias al Derecho menos graves serán corregidas por medio del Derecho civil, reclamaciones sobre el contenido patrimonial del derecho, y el Derecho administrativo sancionador, en cuanto comprometan la prestación de un servicio público. [...] Por lo tanto, la sentencia debe explicar la

problemas. El primer problema es el relativo a la falta de seguridad jurídica, puesto que el legislador no ha concretado una cuantía a partir de la cual el beneficio y/o perjuicio sean merecedores de reproche penal, entendiendo que, en la medida en que ambos concurran, la acción será, en todo caso, delictiva –por tanto, habrá que estar a la interpretación amplia o restrictiva que sobre esta previsión realicen los órganos jurisdiccionales<sup>277</sup>-. El segundo problema es consecuencia de la dificultad de articular esta idea con la nueva regulación, en la medida en que el art. 271 del CP prevé un tipo agravado que atiende, entre otros, a *la trascendencia económica del beneficio* –obtenido o que se hubiera podido obtener- así como a *la especial importancia de los perjuicios ocasionados* –teniendo en cuenta el valor de los objetos, el número de obras...-<sup>278</sup>; de modo que quedarán sujetos al tipo básico del art. 270.1 del CP, todos aquellos casos en que la infracción tenga

---

tipicidad del hecho desde la gravedad de la acción que supone la infracción susceptible de ser corregida por una vía menos lesiva que la jurisdicción penal” [STS 638/2015 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 27 de octubre, Roj: STS 4574/2015, FJ 2º].

<sup>277</sup> No solo por lo que respecta a la necesidad de diferenciar entre el ilícito civil y el penal, sino también porque cuando las infracciones de derechos de propiedad intelectual se cometen en Internet, el CP prevé la pena de prisión y la multa para el responsable, pero no contiene un tipo atenuado que castigue solo con multa cuando los daños sean inferiores a 400 euros –como si hace, p. ej., el art. 263.1 del CP respecto de los daños en propiedad ajena-.

<sup>278</sup> QUERALT JIMÉNEZ, J. J., en *Derecho Penal Español. Parte Especial*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 7ª ed., 2015, págs. 611 y ss., destaca la falta de determinación del CP al fijar la cuantía del beneficio económico y la gravedad del perjuicio de estos dos tipos agravados. Por su parte, respecto de la noción *especial gravedad* del art. 271 del CP, la FGE ha señalado que estamos ante un concepto jurídico indeterminado que deberá ser ponderado por vía jurisprudencial [FGE, Circular 8/2015, de 21 de diciembre de 2015, pág. 57].

alguna (aunque mínima) repercusión patrimonial –derivada del beneficio económico y del perjuicio al tercero-.

### **2.3.- LA ACCIÓN CIVIL *EX DELITO* Y LAS MEDIDAS ACCESORIAS DEL ART. 270.3 DEL CP.**

#### **A) EL RÉGIMEN DE LA ACCIÓN CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

Con carácter específico, el art. 272.1 del CP prevé que la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la propiedad intelectual se regirá por las normas de la LPI sobre cese de la actividad ilícita e indemnización de daños y perjuicios. En la medida en que son delitos destinados a proteger intereses de tipo patrimonial, el ejercicio de la acción civil por parte de los perjudicados adquiere especial protagonismo; del mismo modo, dada la urgencia que exigen las actuaciones en un medio como Internet, se convierte en necesaria la adopción de medidas cautelares dirigidas al cese de la infracción durante el desarrollo del proceso penal<sup>279</sup>. Por último, debe añadirse que el art. 272.2 del CP reconoce la potestad del tribunal penal para

---

<sup>279</sup> Conforme a su carácter instrumental respecto de las pretensiones civiles, es posible adoptar estas medidas cautelares, sin necesidad de previsión normativa expresa, tanto respecto del cese de la infracción como respecto de la indemnización de los perjuicios causados. Sin embargo, el art. 143 de la LPI permite que en las causas criminales se adopten “las medidas cautelares procedentes en procesos civiles, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, de modo que reconoce la posibilidad de adoptar medidas cautelares de naturaleza civil en el marco de un proceso penal en el que se discuta la infracción de derechos de propiedad intelectual, sin limitar las mismas a las que sean instrumentales de las acciones de cese e indemnización.

ordenar la publicación de la sentencia condenatoria en un periódico oficial a costa del infractor<sup>280</sup>.

Esta previsión permite que las normas específicas en materia de derechos de propiedad intelectual de la LPI –arts. 139 y 140- desplacen a las disposiciones generales del CP<sup>281</sup> –arts. 109 y ss.-; no obstante, no podemos entender que se produzca una derogación íntegra de las mismas en materia de propiedad intelectual<sup>282</sup>, sino que deberá intentarse, en la medida de lo posible, la coordinación de ambos cuerpos normativos de forma que la aplicación del régimen específico

---

<sup>280</sup> Una previsión que se amplía con el art. 288.I del CP, aplicable a los delitos contra los derechos de propiedad intelectual, y que permite, a instancia del perjudicado y a costa del condenado, que la publicación de la sentencia se realice, adicionalmente, en cualquier otro medio. Debe destacarse una notable diferencia entre el art. 272.2 del CP, que otorga carácter potestativo a la publicación de la sentencia acordada de oficio por el tribunal competente; y, el art. 288.I del CP, que con la expresión *se dispondrá la publicación* le concede carácter imperativo, de modo que el juez de lo penal queda obligado a imponer esta medida al condenado. Sobre las diferentes formas en que ha entendido la doctrina que debe interpretarse esta divergencia normativa, RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, op. cit., págs. 629 y ss.

<sup>281</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 95.

<sup>282</sup> En este sentido, mantiene QUINTERO OLIVARES, G. “la declaración que hace el artículo 272.1 CP solamente significa –y no es poco- que, ante todo, se han de aplicar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual para todo lo que concierne al cese de la actividad y a los mencionados criterios de determinación de las base de la indemnización, pero *para todo lo que no sea eso, serán de aplicación las normas contenidas en el Título V del Libro I CP*” [QUINTERO OLIVARES, G. (dir.) y MORALES PRATS, F. (coord.), *Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal*, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 9ª ed., 2011, pág. 805]; idéntica postura defiende GÓMEZ TOMILLO, M. “[el art. 272.1 del CP] no puede interpretarse que supone una derogación completa de las disposiciones en la materia del Código Penal, las cuales debe estimarse que se aplican a todo lo no previsto en la Ley de Propiedad Intelectual (por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad de los partícipes, etc.), toda vez que ésta se limita prácticamente a establecer criterios para delimitar el *quantum* indemnizatorio y una regla de prescripción de la acción” [*Comentarios al Código Penal*, ed. Lex Nova, Valladolid, 2ª ed., 2011, pág. 1045].

no impida la exclusión de las previsiones del régimen general, siempre que las mismas sean compatibles<sup>283</sup> –algo que será relevante, en particular, respecto de las cuestiones de legitimación-. Por este motivo, si concretar el carácter delictivo o no de los hechos, en principio, solo tiene relevancia a efectos de determinar el orden jurisdiccional competente, pues el contenido de las pretensiones de responsabilidad civil *ex delicto* se corresponde con el de las acciones que se ejercen cuando la infracción es constitutiva de ilícito civil –cuyo desarrollo se realiza en el Capítulo IV-, como se estudia en el presente epígrafe, existen algunas características especiales que únicamente concurren respecto de la acción civil derivada del delito.

La consecuencia de aplicar el régimen de la LPI para la acción civil derivada de los delitos contra la propiedad intelectual, es que la indemnización por los perjuicios causados no rige de modo subsidiario a la reparación del daño<sup>284</sup> –consistente, en el caso concreto, en una obligación de no hacer: cesar en la actividad infractora-; sino que tanto la acción de indemnización como la de cesación de la LPI podrán ejercerse de forma simultánea, sin que la concesión de una dependa de la imposibilidad de obtener la otra.

---

<sup>283</sup> RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 612, nota de pág. 4.

<sup>284</sup> El TS ha señalado a propósito de los arts. 109 y ss. del CP “Los preceptos [...] se hallan en una clara relación de subsidiariedad, de suerte que solo procederá la indemnización de daños y perjuicios, cuando no sea posible la restitución de la cosa o la reparación del daño” [STS 1053/2005 (Sala de lo Penal), de 22 de septiembre de 2005, RJ\2005\7505, FJ 3º]. Asimismo, sobre la necesidad de respetar el orden de prelación de los arts. 109 y ss., CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. (dir.) y LÓPEZ BARJA DE QUIROGA (coord.), J., *Comentarios al Código Penal*, Vol. 2, ed. Bosch, Barcelona, 2007, pág. 771.

Asimismo, serán de aplicación las disposiciones de la LECRIM<sup>285</sup> – arts. 100 y ss.-; por tanto, será posible acumular en el marco de un proceso penal y ante un tribunal de este orden, acciones civiles de cesación y de indemnización que presenten las características que son objeto de estudio detallado en el Capítulo IV. A este propósito, conviene recordar que la acumulación de la acción civil al proceso penal es facultativa, siendo el propio perjudicado quien conserva la potestad de decidir<sup>286</sup>.

La acumulación de acciones, que responde fundamentalmente a razones de economía procesal, tendrá lugar siguiendo el régimen general que se aplica a los delitos públicos, en cuanto los ilícitos penales contra la propiedad intelectual se integran dentro de esta categoría. Como consecuencia, la acción civil se entenderá acumulada al proceso penal, salvo que el perjudicado por la infracción de los derechos de propiedad intelectual renuncie de modo expreso –en cuyo caso la acción quedará extinguida-, o decida expresamente reservarla para su ejercicio autónomo ante los tribunales del orden jurisdiccional civil –un ejercicio que solo será posible una vez finalizada la causa penal-.

Tienen legitimación activa para el ejercicio de la acción civil *ex delicto* los perjudicados por la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida a través de Internet –art. 112 de la LECRIM-. En principio,

---

<sup>285</sup> Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, *B.O.E.*, núm. 160, de 17 de septiembre de 1882.

<sup>286</sup> ARMENTA DEU, T., *Lecciones de Derecho Procesal Penal*, ed. Marcial Pons, Barcelona, 2015, pág. 132.

se trata de una legitimación que no se limita a los sujetos pasivos del delito contra la propiedad intelectual, sino que también se extiende a todos aquellos que, no siendo víctimas del delito, han sido perjudicados por las consecuencias del ilícito civil<sup>287</sup>. No obstante, el sujeto pasivo del delito –art. 270 y ss. del CP- se corresponde con el legitimado activo para el ejercicio de la acción civil –arts. 138 y ss. de la LPI-. En ambos casos, este será cualquier titular de derechos de explotación sobre la obra –en calidad de autor, de titular de derechos afines o de cesionario-, siempre que pueda acreditar que su perjuicio es consecuencia directa e inmediata del hecho delictivo<sup>288</sup>. Por este motivo, no será posible en la práctica que ejerza la acción civil acumulada al proceso penal alguien que no sea, a su vez, víctima del delito contra la propiedad intelectual.

---

<sup>287</sup> A propósito del ejercicio de la acción civil y aunque en ocasiones es posible que una misma persona reúna ambas condiciones, entienden que ha de diferenciarse entre el ofendido por el delito –el sujeto pasivo del proceso penal titular del bien jurídico protegido- y el perjudicado por el hecho ilícito –quien tiene legitimación activa para ejercer la acción civil por haber sufrido perjuicios patrimoniales o morales a causa del delito-. En este sentido, JUAN SÁNCHEZ, R., *La responsabilidad civil en el proceso penal (actualizado a la Ley de juicios rápidos)*, ed. La Ley, Las Rozas (Madrid), 2004, pág. 243, quien explica “Todo agraviado tiene por naturaleza la condición de perjudicado si de los hechos criminales se deriva un daño (art. 116 CP); en cambio, la proposición inversa no siempre es correcta, pues no todo perjudicado [...] tiene a su vez la condición de agraviado”; FERNÁNDEZ – GALLARDO, J. Á., “Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal”, en *Justicia: Revista de derecho procesal*, nº 2, 2015, págs. 357 y ss.; GIMENO SENDRA, V., en *Derecho Procesal Penal*, ed. Civitas, Madrid, 2012, pág. 209; SÁNCHEZ POS, M<sup>a</sup>. V., en CHOZAS ALONSO (coord.), ÁLVAREZ DE NEYRA, S. I., ET AL., *Los sujetos protagonistas del proceso penal*, ed. Dykinson, Madrid, 2015, págs. 427 y 428. En todo caso, cuando se trata de infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, el ofendido por el delito y el perjudicado por sus consecuencias coinciden en la persona del titular de derechos de explotación sobre la obra.

<sup>288</sup> FERNÁNDEZ – GALLARDO, J. Á., “Aspectos procesales sobre el ejercicio...”, *op. cit.*, pág. 433.

Asimismo, el Ministerio Fiscal, constituido como acusación pública para la defensa de la propiedad intelectual, está legitimado para hacer valer esta acción civil en el marco del proceso penal<sup>289</sup>. Se trata de una obligación que deberá ser respetada siempre que no haya renuncia o reserva expresa por el perjudicado, incluso en aquellos supuestos en que este actúe como acusación particular y ejerza la acción civil ante el tribunal penal –art. 108 de la LECRIM-; de ser el caso, el Ministerio Fiscal y el perjudicado se convierten en parte acusadora y en actores civiles dentro del proceso penal, aunque desarrollan sus actuaciones de manera independiente<sup>290</sup>.

Por su parte, la legitimación pasiva en el marco de un proceso penal respecto de las acciones civiles de cese e indemnización, la ostenta *el responsable de la infracción* al que se refiere el art. 138.I de la LPI; a esto debe añadirse la legitimación pasiva para la acción de cesación reconocida al intermediario a través de cuyos servicios se ha cometido la infracción –art. 139.1.h) de la LPI-. No obstante, si integramos las

---

<sup>289</sup> En estos casos, el Ministerio Fiscal ejerce lo que DE LA OLIVA SANTOS, A. llama una “legitimación indirecta que no es legitimación por sustitución” [*Derecho procesal penal*, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 8ª ed., 2007, pág. 251]; y GIMENO SENDRA, V., “legitimación derivada o por sustitución procesal” [*Derecho Procesal Penal*, *op. cit.*, pág. 301].

<sup>290</sup> Esta legitimación, *indirecta o derivada*, reconocida a favor del Ministerio Fiscal para todos los delitos públicos en materia de propiedad intelectual puede resultar cuestionable –pues se trata de un subtipo de *delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico*-. Es cuestionable, no tanto por lo que respecta a la acción de cesación frente a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, sino respecto de la acción de indemnización por los daños derivados de la misma, especialmente, cuando el propio perjudicado por las conductas ilícitas ya está defendiendo sus intereses económicos mediante la acción civil en el marco de un proceso penal en el que puede, o no, haberse constituido como acusación particular.

previsiones específicas de la LPI con el régimen general de la norma penal, también deben aplicarse las disposiciones de los arts. 116 a 122 del CP a efectos de concretar quién tiene legitimación pasiva; la consecuencia de esto es una ampliación del número de sujetos que podrían convertirse en parte, si bien a los solos efectos de la acción civil derivada del delito contra la propiedad intelectual.

De este modo, partiendo del art. 116 del CP, no solo estará legitimado el autor del delito –quien se corresponde con el responsable directo de la infracción de los derechos de propiedad intelectual–, sino también los cómplices del mismo, lo que permite ampliar los sujetos contra los que será posible ejercer la acción civil –en particular la de indemnización que solo puede ejercerse frente al responsable directo o indirecto de la infracción<sup>291</sup>-. Así, p. ej., pueden tener la consideración de cómplices del delito los prestadores de servicios de alojamiento y almacenamiento de datos, los creadores de los programas de intercambio entre pares, las empresas que ponen estos programas en el mercado<sup>292</sup> e, incluso, las empresas responsables de los espacios publicitarios insertados en las páginas infractoras así

---

<sup>291</sup> Como se expone en el Capítulo II a propósito de la legitimación pasiva, determinar quién tiene la condición de infractor indirecto va a depender, en buena medida, de cómo interpretemos el art. 138.II de la LPI “Tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor”.

<sup>292</sup> Como se ha explicado a propósito del art. 270.2 del CP, no es posible atribuir a estos sujetos la comisión de delitos contra la propiedad intelectual en calidad de autores –en cuanto sus actividades no han sido tipificadas–, no obstante, de darse las circunstancias, podrán ser considerados cómplices de estos delitos.

como aquellas empresas que se publicitan a través de páginas que infringen los derechos de propiedad intelectual<sup>293</sup>. Si se considera a los sujetos indicados como responsables en calidad de cómplices, entre ellos se establecerá una responsabilidad solidaria, sin embargo, en relación con el autor del delito regirá una responsabilidad de carácter subsidiario<sup>294</sup> –mientras que, como se defiende en el Capítulo IV a propósito de la acción de indemnización, entre infractores directos e indirectos se establece una responsabilidad de tipo solidario-.

Respecto de la acción civil dirigida a obtener la indemnización de los perjuicios causados, además del autor y los cómplices, es relevante la legitimación pasiva de los prestadores de servicios de la sociedad de la información que están exentos de responsabilidad penal –por considerar que han actuado como meros intermediarios<sup>295</sup>-. En

---

<sup>293</sup> Sobre las conductas de participación en los delitos contra la propiedad intelectual cometidos en Internet tras la reforma introducida por la LO 1/2015, GÓMEZ TOMILLO, M., en “*Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. op. cit.*”, págs. 19 y 20, nota de pág. 9 y pág. 30. Este autor destaca “Ninguna duda cabe de que incentivar económicamente una acción típica, incrementa el riesgo de que aquella tenga lugar, por lo que se incide directamente en el concepto técnico de complicidad” [nota de pág. 44]. A estos sujetos, QUERALT JIMÉNEZ, J. J. los califica como *cooperadores necesarios* y mantiene que “al cooperar tanto los responsables de los servidores y de su alojamiento, así como los anunciantes y sus agentes, no es para nada una actuación neutral y meramente técnica, sino claramente laminadora del derecho que se pretende proteger” [*Derecho Penal Español. Parte Especial, op. cit.*, págs. 604 y 605].

<sup>294</sup> JUAN SÁNCHEZ, R., *La responsabilidad civil en el proceso penal...*, *op.cit.*, págs. 290 a 292.

<sup>295</sup> En la medida en que son prestadores de servicios que actúan como intermediarios –y no como proveedores de contenidos-, podrá presentarse contra ellos una acción de cesación para que suspendan el servicio prestado conforme a lo previsto en el art. 139.1.h) de la LPI. No obstante, lo relevante respecto de la responsabilidad civil derivada del delito, es que añade la posibilidad de que sean legitimados pasivos en una acción civil de indemnización.

particular, esto se produce en relación con los titulares de páginas web o de foros que incrementan su tráfico –y con ello, generalmente, sus ganancias- como consecuencia de la infracción cometida por un tercero, pero carecen de conocimiento efectivo y han actuado de forma meramente técnica –pasiva y neutral-<sup>296</sup>. Lo anterior podría conducir a dos situaciones, si bien un tanto remotas, de legitimación pasiva frente a la acción de indemnización. Una primera, de tipo directo, sobre la base del 122 del CP, siempre que sea posible entender que el titular de la página o foro ha participado a título lucrativo de los efectos del hecho delictivo –cuestión más difícil será concretar cuál es la cuantía de su participación en los efectos del delito-. Una segunda, de tipo subsidiario, conforme al art. 120.2º del CP, en la medida en que se pueda considerar al propietario de la página o foro como titular del medio de difusión utilizado para cometer el delito contra la propiedad intelectual –en cuyo caso, a diferencia del art. 122 del CP, no se exigirá como requisito un enriquecimiento injusto derivado de la infracción de los derechos de propiedad intelectual-.

---

<sup>296</sup> Esto sucederá cuando es el usuario quien introduce los enlaces sin actuar previo acuerdo con el titular de la página o foro –lo que se conoce como usuario 2.0-. Estos enlaces, de una parte, contribuyen a aumentar el volumen de tráfico en el sitio web –y, en consecuencia, los beneficios que obtiene su titular, p. ej., mediante publicidad o mediante el pago por adquirir la condición de usuario, pudiendo vincularse este incremento de beneficios a una potencial infracción de derechos de propiedad intelectual que el propio titular de la página o foro desconoce-; y, de otra parte, redirigen a páginas desde las cuáles el usuario que proporcionó el hipervínculo facilita y/o habilita la descarga (reproducción) de la obra –en cualquiera de sus modalidades- y obtiene un beneficio económico derivado de la infracción –de forma directa o de forma indirecta-.

Finalmente, conforme al régimen general, la resolución que se dicte en el proceso penal no incide en la decisión que se adopte respecto de la acción civil acumulada. No obstante, como DE LA OLIVA SANTOS define, las acciones civiles son *objetos eventuales* del proceso penal<sup>297</sup>, por ello, de acuerdo con el art. 116 de la LECRIM deben señalarse dos situaciones en las que la resolución penal sí repercute sobre la acción civil –de modo que el juez civil quedará vinculado por lo que haya declarado el juez penal-. La primera situación se produce si el órgano jurisdiccional penal considera que los hechos no son constitutivos de delito contra la propiedad intelectual, en tal supuesto, podrán ejercerse acciones civiles contra estos hechos pero las mismas deberán hacerse valer mediante un proceso civil autónomo ante los tribunales de esta jurisdicción<sup>298</sup>. La segunda situación tiene lugar cuando por sentencia firme se declara la inexistencia de los hechos presuntamente causantes de la infracción, en tal caso, no solo se extingue la acción penal sino también las posibles acciones civiles que el titular de los derechos de explotación sobre las obras podría ejercer<sup>299</sup>.

---

<sup>297</sup> DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal penal*, op. cit., pág. 246.

<sup>298</sup> Esto será así, como regla general, en la medida en que no estemos dentro de una de las excepciones previstas en el art. 118 del CP, p. ej., cuando el delito se comete por una situación de miedo insuperable o de error invencible, –en cuyo caso, el tribunal penal conservará la competencia para pronunciarse respecto de la responsabilidad civil, conforme al art. 119 del CP-; no obstante, las situaciones establecidas por esta disposición son difíciles –sino imposibles- de integrar en el supuesto de hecho que es objeto de estudio.

<sup>299</sup> JUAN SÁNCHEZ, R., *La responsabilidad civil en el proceso penal...*, op.cit., pág. 437.

## **B) LA RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS ACCESORIAS DEL ART. 270.3 DEL CP Y LA ACCIÓN DE CESACIÓN DE LA LPI.**

La LO 1/2015 modifica el artículo 270.3 del CP e introduce tres medidas accesorias dirigidas al cese de la infracción<sup>300</sup>: dos primeras de carácter imperativo –que consisten, respectivamente, en la retirada de las obras y en la interrupción de la prestación del servicio- y una tercera de carácter facultativo y excepcional –que permite bloquear el acceso a la página infractora siempre que concurren una serie de

---

<sup>300</sup> TOMÁS Y VALIENTE LANUZA, C., se pregunta cuál es la auténtica naturaleza jurídica de estas medidas, descartando la posibilidad de que sean penas, afirma que “se encontrarían más próximas a las consecuencias accesorias del art. 129 del CP” [GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., (dir.) y GÓRRIZ ROYO, E., MATALLÍN EVANGELIO, Á. (coord.), *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*, op. cit., pág. 876]. GRACIA MARTÍN, L., en *Tratado de las consecuencias jurídicas del delito*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 537, mantiene que las *consecuencias accesorias* “no son penas ni medidas de seguridad, así como tampoco medidas reparadoras de daños o de indemnización de perjuicios”. Por su parte, MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., en *Derecho Penal*, op. cit., págs. 669 y 670, definen las *consecuencias accesorias* del siguiente modo “No son penas porque no guardan proporción ni con la gravedad del hecho ni con la culpabilidad del autor; tampoco pueden considerarse medidas de seguridad porque no se dirigen a eliminar o controlar la peligrosidad apreciada en el responsable [...] son consecuencias (del delito), accesorias a la pena que se imponga a su responsable. Pueden recaer sobre determinados bienes o bien *sobre actividades relacionadas con la comisión del delito*” (cursivas mías). Tomando como punto de partida estas definiciones, entendemos que las medidas del art. 270.3 del CP han de considerarse un tipo específico de *consecuencias accesorias* previsto para los delitos contra la propiedad intelectual, esto es así ya que, sin ser penas ni medidas de seguridad, su objeto no es obtener una indemnización económica a favor del titular de los derechos de explotación sobre las obras, sino poner fin a las principales actividades vinculadas a la infracción de los derechos de propiedad intelectual en Internet –en concreto, detener la comunicación pública de las obras y/o enlaces, actuando sobre quien comunica, en el caso de la retirada e interrupción, o, en su defecto, actuando sobre el público destinatario, en el caso del bloqueo-. Como se estudia a continuación, conceder naturaleza de *consecuencias o medidas accesorias* a las actuaciones que el tribunal penal puede realizar sobre la base del art. 270.3 del CP, tendrá repercusión en el plano procesal, en particular, respecto de la pérdida de relevancia de la acción civil de cesación acumulada al proceso penal.

requisitos-<sup>301</sup>. Se trata de medidas que serán incluidas por el tribunal penal en la misma sentencia de condena, sin que quepa su adopción en caso de que el asunto finalice con un resultado diferente<sup>302</sup>. Asimismo, por previsión expresa, el juez podrá acordar estas medidas con naturaleza cautelar durante el desarrollo del proceso penal.

Si bien tanto el art. 270.3 del CP como el art. 139 de la LPI persiguen la misma finalidad –poner fin a la actividad ilícita-, la norma penal parece haber sido específicamente redactada para las infracciones de la propiedad intelectual cometidas en Internet, ofreciendo mayor concreción al juez sobre las actuaciones que puede llevar a cabo. Por esta razón, aunque son medidas que se adoptan en el marco de un proceso penal por un tribunal de este orden, es necesaria su exposición en el presente trabajo, ya que la redacción introducida por la LO 1/2015 sirve al juez civil de criterio interpretativo cuando deba adoptar medidas destinadas al cese de los ilícitos contra los derechos de propiedad intelectual en la Red, en otras palabras, ayudan al juez civil a concretar las actuaciones que, en abstracto, le permite llevar a cabo el art. 139 de la LPI<sup>303</sup> –disposición que es objeto de desarrollo detallado en el Capítulo IV-.

---

<sup>301</sup> MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., en VIVES ANTÓN, T. S., GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (coord.), ET AL., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 460.

<sup>302</sup> De modo que, si se dicta sentencia absolutoria por no ser los hechos constitutivos de delito –y a pesar de que se haya confirmado la existencia de los mismos-, no podrá el juez penal adoptar estas medidas en la misma sentencia, sino que tendrán que solicitarse por el titular de los derechos mediante la acción de cesación ante los tribunales del orden jurisdiccional civil.

<sup>303</sup> En particular, deben destacarse tres apartados del art. 139.1 de la LPI que son de aplicación por el juez civil para instar el cese de las infracciones cometidas en Internet: los apartados a), b) y h). Los dos primeros, hacen referencia,

No obstante, antes de examinar en qué consisten estas medidas accesorias a la condena por los delitos contra la propiedad intelectual, es necesario destacar dos ideas que inciden directamente en la relación entre las mismas y la acción civil de cesación acumulada al proceso penal. En primer lugar, a diferencia de lo que sucede con la acción civil de cese –caracterizada por que únicamente puede concederse a instancia de parte–, las medidas del art. 270.3 del CP también pueden acordarse de oficio por el juez penal que conoce del asunto. Sin embargo, es necesario matizar esta afirmación atendiendo al carácter imperativo o facultativo de las medidas accesorias<sup>304</sup>; en este sentido,

---

respectivamente, a la suspensión de la explotación o actividad infractora y a la prohibición del infractor de reanudar la explotación; previstos con carácter general, su aplicación es posible respecto de infracciones cometidas en cualquier medio –entre ellos, Internet, donde se concretarán, tal y como se explica a continuación, bien mediante la interrupción o cierre de la página o bien a través de la retirada o supresión de la obras-. Por su parte, el tercero permite al juez del orden civil la suspensión de los servicios prestados por los intermediarios a terceros que los utilicen para infringir derechos de propiedad intelectual, lo que equivale a interrumpir sus servicios respecto del proveedor de contenidos –obras o enlaces- o, en su caso, a bloquear el acceso a la página infractora respecto de los usuarios que la utilizan para obtener reproducciones ilícitas de contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual.

<sup>304</sup> Entendemos que la diferenciación entre imperativas y facultativas que la jurisprudencia ha mantenido respecto de las penas accesorias debe extenderse a las medidas del art. 270.3 del CP [Sobre las penas accesorias, STS 417/2003 (Sala de lo Penal), de 20 de marzo, RJ\2003\2798, FJ 3º; STS 1386/2003 (Sala de lo Penal), de 24 de octubre, RJ\2003\7942, FJ 1º; SAP de Barcelona (Sección 2ª), nº 665/2005, de 22 de junio, JUR\2006\214636, FJ 4º; SAP de Álava (sección 2ª), nº 243/2015, de 8 de julio, JUR\2015\211899, FJ 2º]. De forma que, conforme al principio acusatorio, cuando se trata de consecuencias accesorias de carácter facultativo sí que se exija para su imposición que hayan sido expresamente solicitadas por alguna de las partes acusadoras; en cambio, tratándose de consecuencias accesorias imperativas y conforme al principio de legalidad, no ha de ser necesaria la solicitud a instancia de parte, pues la propia ley prevé que estas sean impuestas, en todo caso, como consecuencia jurídica del delito, [interpretación por analogía que ha sido defendida por DEL RÍO FERRETTI, C., en *Los poderes de decisión del juez penal. Principio*

conforme a la redacción del CP, cuando se trate de la retirada de las obras o de la interrupción de la prestación del servicio, el juez penal deberá acordar la medida sin necesidad de que haya sido solicitada por la acusación –siempre que en el marco del proceso penal, se respete el derecho a la defensa y el principio de contradicción-; en cambio, las medidas consistentes en el bloqueo del acceso a la página infractora únicamente podrán concederse a instancia de parte. La misma matización debe realizarse respecto de las medidas que, con naturaleza cautelar, son instrumentales respectivamente de las anteriores consecuencias accesorias del delito, contribuyendo a sostener esta afirmación la potestad que para su adopción prevé expresamente el art. 270.3.I *in fine*.

En segundo lugar, si bien es cierto que la redacción del CP permite concretar las medidas que pueden acordarse en el ámbito civil para detener las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet –retirada, interrupción y bloqueo, frente al propio infractor o respecto de los intermediarios-, no es menos cierto que en el marco de un proceso penal, ambos grupos de medidas no pueden solaparse puesto que producen el mismo efecto. Lo anterior implica que, tanto con naturaleza cautelar como con carácter definitivo, el juez que conoce de la causa penal deberá elegir entre la adopción de las medidas accesorias a la pena o la estimación de la acción civil de cese –si hubiera sido solicitada a instancia de parte-.

---

*acusatorio y determinadas garantías procesales (el deber de correlación)*, ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009, págs. 292 y ss.].

Ahora bien, en cuanto las dos primeras medidas accesorias son imperativas y deben acordarse de oficio, la acción civil de cese también podrá solicitarse, pero esta adquiere carácter residual, siendo únicamente relevante cuando las características de la infracción exijan el bloqueo –dado el carácter facultativo de esta tercera medida-. En tales casos, el bloqueo del acceso a las páginas infractoras podrá solicitarse por la acusación pública y por la acusación particular, bien como medida accesoria o bien como pretensión civil acumulada –siendo posible, en ambos casos, instar su concesión cautelar-. Por su parte, el actor civil que no interviene en el proceso penal como acusación, únicamente podrá solicitar la acción de cese prevista en el art. 139.1.h) de la LPI, esto es, la suspensión del servicio prestado por el intermediario a terceros –una medida que se concretará, en el plano práctico, mediante el bloqueo del acceso desde España a la página donde están siendo infringidos los derechos de propiedad intelectual-. Esto nos lleva a concluir que, con la redacción del CP introducida por la LO 1/2015, la acción civil acumulada al proceso penal tendrá escasa relevancia cuando lo que se pretende es el cese de la infracción, quedando la misma limitada, en la mayoría de ocasiones, a la reclamación de indemnizaciones por los daños y perjuicios derivados del delito.

Del mismo modo que sucede con la pretensión civil de cese, en el ámbito penal, las dos primeras medidas accesorias pueden adoptarse frente al propio autor del delito, en concreto, frente al titular de la página desde la que se cometen las infracciones –quien podrá actuar

como proveedor de contenidos o como intermediario de webs de enlaces o de instrumentos de búsqueda-. En ambos casos puede ordenarse al titular de la página la retirada de los archivos que contienen las obras o la retirada de los enlaces que facilitan el acceso o la localización de las mismas –esto es, en función de si es el proveedor o el intermediario, se le ordenará, respectivamente, que elimine todos los contenidos protegidos cuya explotación no le ha sido autorizada o que suprima los enlaces que redirigen a estos-. De forma alternativa a la retirada, será posible que el juez penal ordene al titular de la página donde se infringen los derechos de propiedad intelectual la interrupción del servicio de la sociedad de la información que está prestando –en otras palabras, que cierre su página web-.

Esto es así sin perjuicio de que se ordene a un tercero la colaboración para la ejecución de estas medidas –un prestador intermediario que no es parte del proceso en calidad de autor del delito, pero tiene capacidad de intervención sobre el sitio desde el que se infringen los derechos-; situación que se producirá, en particular, respecto de los prestadores de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos –quienes tienen el deber de colaborar con los tribunales, tanto retirando contenidos como interrumpiendo la prestación del servicio, de acuerdo con el art. 11 de la LSSI-. No obstante, requerir al tercero estas medidas accesorias solo será posible cuando el titular de la página infractora esté establecido en España o, en su defecto, en un Estado

Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo<sup>305</sup> si, adicionalmente, radican en España los destinatarios de sus contenidos o enlaces<sup>306</sup> –art. 3.1 de la LSSI-.

Respecto de la tercera medida accesoria, la redacción del art. 270.3.II del CP establece su carácter facultativo y excepcional; en consecuencia, permite que sea el juez penal quien, a instancia de la acusación y actuando discrecionalmente, decida sobre su adopción. Para ello, la norma exige que las conductas delictivas se reiteren y que la medida sea proporcionada, eficiente y eficaz; la disposición no especifica nada más al respecto, por tanto, deberá ser la jurisprudencia quien concrete la interpretación de estos conceptos. Esta tercera medida, que supone bloquear el acceso a la página infractora –esto es, impedir que los usuarios puedan visitar este sitio mediante su conexión a Internet-, únicamente puede dirigirse frente a terceros, en concreto, a los prestadores de servicios que actúan como operadores de redes y proveedores de acceso.

Sin embargo, al contrario de lo que establece el art. 270.3.II, en la práctica, su adopción no vendrá condicionada tanto por las características de la conducta delictiva y de la medida a adoptar,

---

<sup>305</sup> Si bien hacemos referencia a ambos por entender que proporciona mayor claridad, somos conscientes de la redundancia que ello supone, en la medida en que, en el estado actual, el denominado *Espacio Económico Europeo* está integrado por todos los Estados Miembros de la Unión Europea junto a Islandia, Noruega y Liechtenstein.

<sup>306</sup> Algo que, como se ha defendido al tratar la competencia judicial internacional, deberá afirmarse siempre que la página web que contiene el material protegido o los enlaces sea accesible desde el territorio español, algo que sucederá en la mayoría de ocasiones dadas las características de Internet.

cuanto por el lugar donde tenga su establecimiento el prestador de servicios titular de la misma. Lo anterior se justifica porque, como señala TOMÁS Y VALIENTE LANUZA, “el bloqueo se presenta como la única alternativa viable en el caso de páginas radicadas fuera de la Unión Europea”<sup>307</sup>, a lo que debería de añadirse y *fuera del Espacio Económico Europeo* –respetándose así, mediante ambas previsiones, la regulación de la LSSI en su integridad-. Esta orden, consistente en bloquear el acceso a las paginas infractoras desde el territorio español, podrá adoptarse solo respecto de operadores de redes y proveedores de acceso que estén establecidos en España –de acuerdo con el art. 11.2 de la LSSI-, y se dirigirá frente a páginas infractoras cuyo titular tenga su establecimiento fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo; de coincidir ambos requisitos, son elevadas las posibilidades de que también concurren los requisitos exigidos expresamente por el CP, es decir, que la conducta delictiva se repita y que solo con esta medida puedan alcanzarse los resultados perseguidos actuando dentro del respeto al principio de proporcionalidad.

---

<sup>307</sup> TOMÁS Y VALIENTE LANUZA, C., en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., (dir.) y GÓRRIZ ROYO, E., MATALLÍN EVANGELIO, Á. (coord.), *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*, op. cit., pág. 876.

#### **IV.- EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CIVIL COMPETENTE OBJETIVA, FUNCIONAL Y TERRITORIALMENTE PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDAS EN INTERNET.**

Tal y como se ha expuesto, cuando los derechos de propiedad intelectual son explotados ilícitamente a través de Internet, el ordenamiento jurídico español reconoce, a favor del titular de estos derechos, la facultad de ejercer acciones dirigidas al cese de la infracción y a la indemnización de los daños. Una vez atribuida la competencia judicial internacional a los órganos jurisdiccionales españoles; delimitada la competencia de los tribunales frente a la Administración Pública, y establecida la competencia genérica del orden jurisdiccional civil en detrimento del penal, procede, en este epígrafe, determinar cuál de todos los órganos que integran este orden resultará competente para conocer del asunto. Esto implica estudiar la competencia objetiva, funcional y territorial de los tribunales civiles a fin de concretar, definitivamente, a qué órgano le corresponde otorgar la tutela judicial civil de la propiedad intelectual ante su explotación ilícita en Internet.

##### **1.- LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET.**

El art. 45 de la LEC establece la competencia de los Juzgados de Primera Instancia para conocer de todos los asuntos civiles que la ley

no atribuye a otros tribunales. Como excepción a esta regla general<sup>308</sup>, la reforma de la LOPJ de 2003<sup>309</sup> introduce unos juzgados especializados de tipo permanente<sup>310</sup> y les atribuye el conocimiento de una serie de materias civiles. De esta forma, sobre la base del art. 86ter.2.a) de la LOPJ, los Juzgados de lo Mercantil tienen competencia objetiva y funcional para conocer, en primera instancia, de demandas en las que se ejerciten acciones relativas a la propiedad intelectual, incluyéndose, entre las mismas, las dirigidas al cese de las infracciones cometidas en Internet y las que persiguen una indemnización que compense los daños ocasionados. Por lo que respecta a la competencia para conocer de la segunda instancia de estos procesos, en virtud del art. 82.2.2º de la LOPJ, serán competentes las Secciones especializadas de lo Mercantil en las Audiencias Provinciales. En ambos casos, la competencia objetiva y funcional reconocida a favor de estos órganos jurisdiccionales es imperativa, de modo que las partes no pueden disponer de la misma –esto es, queda excluida toda posibilidad de prorrogar la competencia-<sup>311</sup>.

---

<sup>308</sup> DE LA OLIVA SANTOS, A., DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General*, Vol. 1, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2ª ed., 2013, págs. 385 y 386, puntos 30 y ss.

<sup>309</sup> Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, *B.O.E.*, núm. 164, de 10 de julio de 2003.

<sup>310</sup> GIMENO SENDRA, V., *Derecho Procesal Civil. El Proceso de Declaración. Parte General*, ed. Castillo de Luna - UNED, Madrid, 2015, pág. 86.

<sup>311</sup> CORDÓN MORENO, F., “¿Juzgados de lo Mercantil o Juzgados de Primera Instancia?”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 293, 2014, pág. 2 de la versión electrónica.

Como indica la Exposición de Motivos de la LO 8/2003, los Juzgados de lo Mercantil surgen por la necesidad de especialización, dado el carácter cada vez más complejo de la realidad social y económica y la incidencia de esta realidad en nuestro ordenamiento jurídico. Al margen de la oportunidad de introducir órganos jurisdiccionales especializados –algo que, bajo el título *el mito de la especialización*, ha sido cuestionado por procesalistas y, en menor medida, por mercantilistas<sup>312</sup>-, la evolución tecnológica de las dos últimas décadas ha incrementado la complejidad de la explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual, de modo que nos encontramos ante una nueva realidad que podría justificar la atribución de esta materia civil a unos tribunales especializados<sup>313</sup>.

---

<sup>312</sup> Para una exposición detallada de las distintas posturas doctrinales sobre esto *vid.* BANACLOCHE PALAO, J., *Los Juzgados de lo Mercantil: régimen jurídico y problemas procesales que plantea su actual regulación*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, págs. 93 a 99.

<sup>313</sup> Algunos autores han destacado el hecho de que se conceda a unos Juzgados denominados *de lo Mercantil* –y especializados en este ámbito- una materia fundamentalmente civil como es la propiedad intelectual [BANACLOCHE PALAO, J., *Los Juzgados de lo Mercantil...*, *op. cit.*, págs. 137 y 139; PINAZO TOBES, E., “Competencia de los Juzgados de lo Mercantil en materia de propiedad intelectual”, en SANJUÁN Y MUÑOZ, E. ET AL., *Competencias de los Juzgados de lo Mercantil. Competencias en materia concursal y “competencias añadidas” mercantiles*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 213]. A este propósito, la misma Exposición de Motivos de la LO 8/2003 ya aclaraba “La denominación de estos nuevos juzgados alude a la naturaleza predominante en las materias atribuidas a su conocimiento, no a una identificación plena con la disciplina o la legislación mercantil, siendo así que, ni se atribuyen en este momento inicial a los juzgados de lo mercantil todas las materias mercantiles, ni todas las materias sobre las que extienden su competencia son exclusivamente mercantiles”; posiblemente, aquellas materias que, en virtud de la referida Ley, se atribuyen a los Juzgados de lo Mercantil, se corresponden con el Derecho Privado más novedoso y complejo; en cualquier caso, y con más motivo tras la afirmación realizada, es posible introducir el supuesto de hecho que es objeto de estudio entre las materias que no son exclusivamente mercantiles.

### **1.1.- LOS PROBLEMAS TRADICIONALES DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL RESPECTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

En materia de propiedad intelectual deben destacarse dos problemas tradicionales que, sin embargo, no concurren cuando se trata de infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet. El primer problema es el relativo a la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil cuando la pretensión del demandante no se incluye entre las acciones del art. 138 de la LPI –así, p. ej., cuando se solicita el cumplimiento o la resolución de un contrato de cesión de derechos-. Se trata de un problema que tiene su origen en la redacción dada por el legislador al art. 86*ter*.2.a) de la LOPJ puesto que, si se realiza una interpretación literal del mismo, este parece referirse, exclusivamente, a las tres acciones previstas en el art. 138 de la LPI –a saber, cesación, indemnización y publicación de la sentencia<sup>314</sup>-; en consecuencia, cualquier otra pretensión procesal en

---

<sup>314</sup> En este sentido, señala FERNÁNDEZ SEJO, J. M<sup>a</sup>., “El artículo 86 *ter* 2 de la LOPJ atribuye la competencia a los juzgados mercantiles respecto de las demandas en las que se ejerciten acciones de propiedad intelectual. Las acciones y procedimientos vienen regulados en los artículos 138 a 143 del TRLPI donde se hace mención a la acción de cese de la actividad infractora e indemnización de daños y perjuicios. [...] Sin embargo se asumen por los juzgados mercantiles las competencias derivadas de los contratos que aparecen regulados en el TRLPI –edición, representación teatral, ejecución musical- así como el abanico de derechos que se refieren a la propiedad intelectual en sus distintas vertientes y respecto a sus más variados ejecutantes o titulares, hasta el punto de que el criterio de atribución de la competencia a los juzgados mercantiles no vendría determinado por la naturaleza de las acciones –claramente contractuales y sometidas en muchos casos a la normativa general de la contratación civil- ni al derecho que se pretende tutelar, sino que la determinación se vincularía a la legitimación activa [...]” [“Superposición de competencias de los Juzgados de 1<sup>a</sup> Instancia y de lo Mercantil. Otras situaciones conflictivas en la

materia de derechos de propiedad intelectual debería ser conocida por los Juzgados de Primera Instancia<sup>315</sup>. Si bien en la actualidad prevalece la idea de que han de atribuirse todos los asuntos sobre propiedad intelectual a los Juzgados de lo Mercantil<sup>316</sup> –sin diferenciar en función del tipo de pretensión-, debe señalarse que este problema, –que todavía no ha sido aclarado por el legislador en la LOPJ-, no se da en nuestro supuesto de hecho ya que la explotación ilícita en Internet

---

competencia de los Juzgados de 1ª Instancia y de lo Mercantil”, en *Estudios de derecho judicial*, nº 123, 2007, pág. 7 de la versión electrónica].

<sup>315</sup> BANACLOCHE PALAO, J., *Los Juzgados de lo Mercantil...*, *op. cit.*, pág. 177.

<sup>316</sup> Así, siguiendo lo establecido por la Audiencia Provincial de Madrid, se reconoce la competencia a favor de los Juzgados de lo Mercantil para conocer, en sentido amplio, de las demandas sobre propiedad intelectual “el artículo 86 *ter* número 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los Juzgados de lo Mercantil “conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil” pasando a relacionar a continuación las materias para cuyo conocimiento se les atribuye competencia. La expresión de que los Juzgados de lo Mercantil “conocerán de cuantas cuestiones sean de competencia del orden jurisdiccional civil”, no puede ser interpretada aisladamente de la relación que después se introduce, porque la finalidad de tal declaración carece de sentido si no se la anuda con las materias cuya competencia se atribuye expresamente a los Juzgados de lo Mercantil. La finalidad de la expresión “de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil” es dar exhaustividad a la competencia de los Juzgados de lo Mercantil respecto de las materias que después se citan. Lo que quiere decir el precepto es que los Juzgados de lo Mercantil asumirán el conocimiento de todos los asuntos que hasta el 1 de septiembre de 2004 eran competencia objetiva de los Juzgados de Primera Instancia -sin exclusión- respecto de las materias que se relacionan a continuación. Dentro de dicha relación se encuentran “Las acciones relativas a [...] propiedad intelectual [...]” [AAP de Madrid (sección 11ª), nº 51/2010, de 16 de febrero, AC\2010\515, FJ 2º, basándose en una interpretación establecida respecto del art. 86 *ter*.2 de la LOPJ en un asunto de derecho societario por el AAP de Madrid (sección 14ª), nº 31/2006, de 2 de febrero, JUR\2006\115800, FJ 2º]. Por su parte, BANACLOCHE PALAO, J., en *Los Juzgados de lo Mercantil...*, *op. cit.*, pág. 177 defiende que “la interpretación sistemática y teleológica de las normas se debe imponer frente a la puramente gramatical”.

será de origen extracontractual y el demandante únicamente estará interesado en ejercer las acciones que le reconoce el art. 138 de la LPI.

El segundo problema hace referencia al procedimiento que ha de seguirse ante el Juzgado de lo Mercantil que resulte competente; no obstante, el origen extracontractual de las infracciones de derechos de propiedad intelectual que son objeto de estudio, determina que el tipo de procedimiento a seguir sea siempre el ordinario –de modo que carecerá de influencia sobre la competencia objetiva de estos Juzgados especializados-. De acuerdo con el art. 249.1.4º de la LEC, en materia de propiedad intelectual se seguirán los trámites propios del juicio ordinario; sin embargo, si la demanda versa exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, habrá que estar a la cuantía que se reclame, de forma que si esta no supera los seis mil euros la tramitación procedimental adecuada será el juicio verbal. Ahora bien, esta situación no puede darse en nuestro supuesto de hecho ya que, siendo una responsabilidad de origen extracontractual, toda reclamación de cuantía precisará de un previo pronunciamiento en el que se declare la existencia de la infracción y se condene a indemnizar al responsable por los daños causados –y, en todo caso, de incumplirse este pronunciamiento de condena, la parte interesada deberá acudir a un proceso de ejecución-. Lo mismo cabe mantener respecto de los procedimientos monitorios –posibles para la reclamación de cuantías cuando la petición formulada tiene su fundamento en los derechos de

propiedad intelectual<sup>317</sup>-; esto es así ya que, la inexistencia de una relación contractual previa en el supuesto de hecho que es objeto de estudio, impide que podamos incluirlo en el ámbito de adecuación de la técnica monitoria.

De lo anterior cabe concluir que serán siempre los Juzgados de lo Mercantil –o, en su caso, las Secciones especializadas de lo Mercantil en las Audiencias Provinciales- y mediante el juicio ordinario como cauce, quienes conozcan de las acciones de cesación y de indemnización previstas en los arts. 138 y ss. de la LPI cuando estas se ejerzan frente a infracciones de la propiedad intelectual cometidas en Internet haciendo uso de algún modelo de explotación ilícita.

---

<sup>317</sup> ARSUAGA CORTÁZAR, J., “Algunas cuestiones sobre la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil”, en *Estudios de derecho judicial*, nº 123, 2007, pág. 5 de la versión electrónica. El autor explica cómo los Juzgados de lo Mercantil habían manifestado su negativa a considerarse competentes para conocer de procedimientos monitorios en materia de propiedad intelectual, sin embargo, las Audiencias Provinciales, en apelación, confirmaron la competencia de estos Juzgados especializados respecto del procedimiento monitorio para la reclamación de cuantías derivadas de la explotación de los derechos de propiedad intelectual: “la reclamación de cantidad de esa índole que una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual pueda plantear, aunque lo sea por vía del proceso especial de juicio monitorio [...] deberá ser conocida por el Juzgado de lo Mercantil. No perjudica tal conclusión que el artículo 813 de la LECiv siga contemplando al Juzgado de Primera Instancia como el competente para el proceso monitorio, pues tal previsión legal deberá ser interpretada a la vista de una disposición legal posterior, el artículo 86 ter de la LOPJ, que ha desgajado del tronco común de la jurisdicción civil, antes concentrada en el Juez de Primera Instancia, una serie de materias que sólo pueden ser ya conocidas por el Juzgado de lo Mercantil” [AAP de Madrid (sección 28ª), nº 129/2006, de 16 de marzo, AC\2006\1875, FJ 4º].

## **1.2.- LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL PARA CONOCER EN SU INTEGRIDAD DEL PROCESO CIVIL PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

Es necesario señalar que la atribución de competencia realizada por el art. 86ter.2 a favor de los Juzgados de lo Mercantil debe entenderse como referida a la potestad para conocer íntegramente de estos procesos. Lo anterior incluye la competencia respecto de una serie de peticiones fundamentales cuando se trata de proteger los derechos de propiedad intelectual en Internet: las diligencias preliminares, las medidas cautelares, la práctica de prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba<sup>318</sup>.

Respecto de las primeras, en un principio había dudas sobre la posibilidad de extender la competencia de los Juzgados de lo Mercantil sobre las mismas<sup>319</sup>, puesto que el anterior art. 257.1 de la LEC declaraba como competente para conocer de la solicitud de diligencias

---

<sup>318</sup> Sobre esto, antes de la reforma de 2006, la Audiencia Provincial de Asturias defendió que la competencia de los Juzgados de lo Mercantil, conforme al art. 86ter.2 de la LOPJ, debía extenderse sobre todas las fases del procedimiento en materia de propiedad intelectual en los siguientes términos “la conclusión más acorde con la idea legislativa acerca de esta jurisdicción debe ser la que englobe dentro de dicha competencia objetiva todas las fases de tales procedimientos, comenzando por diligencias preliminares o medidas cautelares anteriores a [la] demanda en la que se ejerciten, claro está, acciones específicas, como lo son en este caso, a propósito de derechos de propiedad intelectual” [AAP de Asturias (sección 1ª), nº 209/2005, de 20 de julio, JUR\2005\191014, FJ 2º].

<sup>319</sup> A propósito de la problemática de la competencia para conocer de las diligencias preliminares antes de la reforma de 2006, ARSUAGA CORTÁZAR, J., “Algunas cuestiones sobre la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil”, *op. cit.*, pág. 7 de la versión electrónica; FERNÁNDEZ SEIJO, J. Mª., “Superposición de competencias de los Juzgados de 1ª Instancia y de lo Mercantil...”, *op. cit.*, págs. 27 y 28 de la versión electrónica.

preliminares únicamente al Juez de Primera Instancia<sup>320</sup>. No obstante, las dudas desaparecen con la reforma operada por la Ley 19/2006<sup>321</sup>, en virtud de la cual se modifica el art. 257.1 de la LEC, pasando a establecer esta norma que será competente para resolver sobre la petición de diligencias preliminares “el juez de primera instancia o de lo mercantil, cuando proceda” –incluyendo, por tanto, una referencia expresa al juez de lo mercantil-.

En cuanto a las segundas, los términos en que está redactado el art. 723.1 de la LEC no dejan lugar a discusión sobre la competencia de los Juzgados de lo Mercantil, quienes podrán adoptar las medidas cautelares tanto si el proceso ya ha sido iniciado ante el mismo como si estas se solicitan antes de presentar la demanda. Esto es así en cuanto la norma atribuye competencia respecto de la tutela cautelar al órgano jurisdiccional que está conociendo en primera instancia o, de no haberse iniciado el proceso, al competente para conocer de la demanda principal. Lo mismo cabe decir sobre la competencia de las Secciones especializadas de lo Mercantil en la Audiencia Provincial cuando la

---

<sup>320</sup> Antes de la reforma de 2006, BANACLOCHE PALAO, J., en *Los Juzgados de lo Mercantil...*, *op. cit.*, págs. 166 y ss. [en especial, pág. 167] mantenía que los Juzgados de lo Mercantil estaban excluidos de la posibilidad de conocer de las diligencias preliminares en materias que eran de su competencia –con algunas excepciones, entre las cuales no se incluía la propiedad intelectual-, entendiendo el autor que el legislador había decidido atribuir el conocimiento de las mismas únicamente a los Juzgados de Primera Instancia.

<sup>321</sup> Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, *B.O.E.*, núm. 134, de 6 de junio de 2006, artículo primero, apartado dos.

petición de las medidas cautelares se produce durante la sustanciación de la segunda instancia –art. 723.2 de la LEC-.

Lo señalado a propósito de las medidas cautelares debe hacerse extensivo también a la prueba, tanto en su práctica anticipada como respecto de las medidas dirigidas a su aseguramiento. En ninguno de los dos casos la redacción de la LEC ha planteado problema alguno, puesto que establece que la petición de las mismas “se dirigirá al tribunal que se considere competente para el asunto principal” o, iniciado el proceso “al tribunal que esté conociendo del asunto” –arts. 293.2 y 297.3 de la LEC-.

## **2.- LA COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET.**

Afirmada la competencia objetiva a favor de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de las acciones de cese y de indemnización, procede determinar cuál de estos tribunales será territorialmente competente para conocer de las pretensiones por infracciones de origen extracontractual cometidas en Internet. Para ello, es necesario partir de dos normas procesales: el art. 86*bis* de la LOPJ y el art. 52.1.11º de la LEC.

El art. 86*bis* de la LOPJ predetermina que habrá un Juzgado de lo Mercantil en cada capital de provincia –extendiéndose la jurisdicción del tribunal sobre la totalidad de su territorio-; esto debe entenderse sin perjuicio de que se prevean Juzgados de lo Mercantil con

competencia territorial en más de una provincia, o que se establezcan tribunales de este tipo en otras poblaciones –por exigencia del volumen de población, los núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica-.

Por su parte, el art. 52.1.11º de la LEC introduce una previsión específica en materia de propiedad intelectual; se trata de un fuero concurrente electivo que concede al demandante la potestad de elegir el Juzgado de lo Mercantil ante el cual presentará su demanda. Para realizar esta elección, la norma establece tres opciones: el tribunal del lugar donde se ha cometido la infracción, el del lugar donde haya indicios de la comisión de la infracción y el del lugar donde se encuentren ejemplares ilícitos –lugares que deberán corresponderse con la jurisdicción sobre la cual el Juzgado de lo Mercantil ante el que se ejercen las acciones tiene competencia-<sup>322</sup>. La facultad de elegir del actor constituye un fuero especial que es de aplicación preferente a los fueros generales del art. 51 de la LEC –disposición que señala como competente al tribunal del domicilio o de la residencia del demandado en España-; no obstante, tal y como se explica a continuación, dadas

---

<sup>322</sup> “Esta regulación apuesta, en consecuencia, por perseguir la infracción allá donde se constate, bien con absoluta certeza, bien indiciariamente, bien por la simple aparición de un ejemplar falso. La LECiv en esta regla se aparta de la preferencia del domicilio del demandado, que dispone con carácter general en los arts. 50 y 51, y a la que alude en el apartado VII la Exposición de Motivos cuando indica «las previsiones de la Ley acerca del domicilio, como fuero general...», o de la posibilidad de sumisión expresa o tácita del art. 54, y opta por disponer un fuero territorial imperativo triple que deja a elección del demandante, pues pretende, esencialmente, facilitar la protección de los derechos que la LPI reconoce a los autores facilitando que el litigio se dilucide allá donde sea más sencillo constatar la eventual vulneración que pueda haberse producido” [AJMerc. de Bilbao (Provincia de Vizcaya), nº 22/2005, de 3 de enero, AC\2005\59, FJ 1º].

las características de Internet, en la mayoría de infracciones que se cometen a través de este medio y aunque la LEC reconozca al demandante la facultad de elegir, la competencia territorial terminará atribuyéndose al Juzgado de lo Mercantil del lugar donde el infractor tenga su domicilio o establecimiento permanente<sup>323</sup> –si se trata de personas jurídicas- o su domicilio o residencia –si se trata de personas físicas-.

A lo anterior debe añadirse que, en virtud del art. 54.1 de la LEC, cuando han sido infringidos los derechos de propiedad intelectual la competencia territorial es imperativa, de modo que las partes no podrán disponer de la misma mediante sumisión expresa o tácita. Si con carácter general, la competencia territorial imperativa presenta ventajas en cuanto facilita la prueba y protege a la parte más débil<sup>324</sup>, el hecho de que en materia de propiedad intelectual sea imperativamente competente el tribunal del lugar donde se ha cometido la infracción, o donde existan indicios de su comisión, o

---

<sup>323</sup> Como se recordará, la noción de *establecimiento permanente* ha sido definida en el art. 2.2 de la LSSI como el sitio donde el prestador de servicios tiene su instalación o lugar de trabajo desde el que realiza, de forma continuada o habitual, toda o parte de su actividad en territorio español. Es posible que el demandado persona jurídica tenga su domicilio fuera del territorio español y, sin embargo, la competencia judicial internacional para conocer del asunto se haya atribuido a la jurisdicción española; por este motivo, en el caso de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, para determinar el lugar en el que estos han cometido la infracción –y, en consecuencia, el Juzgado de lo Mercantil que es competente para conocer del litigio-, no solo debemos tener en cuenta su domicilio –que quedará excluido cuando se encuentre fuera de España-, sino también su *establecimiento permanente* en territorio español. En todo caso, debe concretarse mediante las oportunas diligencias de investigación –objeto de desarrollo en el Capítulo III-, si la infracción se ha cometido por el prestador de servicios desde su domicilio en España o desde cualquier otro establecimiento permanente en nuestro Estado.

<sup>324</sup> ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 196.

donde se hallen ejemplares ilícitos, presenta ventajas a efectos probatorios<sup>325</sup>, ya que en las infracciones en línea nos conduce, de un modo inevitable, al lugar donde se han desarrollado las actividades ilícitas, y es aquí donde podemos encontrar los instrumentos utilizados para infringir los derechos de propiedad intelectual –especialmente los ordenadores personales de los infractores-.

Cuestión diferente es la de si en el supuesto de hecho que estudiamos, esta competencia imperativa protege a la parte más débil, algo que puede ponerse en duda sobre la base de tres motivos. Primero, en ningún caso estamos ante una relación de origen contractual –puesto que la explotación ilícita se ha llevado a cabo sin la existencia de un previo contrato entre las partes-; segundo, no necesariamente el lugar de la infracción coincidirá con el domicilio del demandado –en cuanto el art. 138 la LPI, en sus párrafos II y IV, permite dirigir las acciones aquí previstas contra sujetos que no han sido autores de la infracción, entendida la misma como el acto de reproducción o de comunicación pública de los contenidos protegidos-; y, tercero, no siempre la parte demandada será la parte más débil –esto es así porque, sobre la base de las disposiciones previamente mencionadas, la legitimación pasiva puede atribuirse a prestadores de servicios de la sociedad de la información o a personas jurídicas que sean operadores relevantes en el tráfico económico-. Por los motivos expuestos, debemos mantener que estamos ante un fuero cuyo carácter imperativo obedece, en

---

<sup>325</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 108.

realidad, a razones de eficacia –especialmente, vinculadas a la realización de actividades probatorias y actividades ejecutivas-.

Ahora bien, es necesario recordar una excepción al carácter imperativo previsto en la normativa española –salvedad a la regla general que fue explicada a propósito de la competencia judicial internacional-. Esta excepción se produce cuando estemos ante un litigio con elementos de extranjería y resulte de aplicación el RBI *bis*; en tales casos, una vez designado el órgano jurisdiccional competente por sumisión tácita conforme al art. 26 de esta norma de Derecho de la Unión, los términos en que está redactada la disposición permiten que las partes puedan elegir el tribunal español concreto que ha de resolver el asunto, sin que sea necesario aplicar las normas internas de competencia territorial para determinar el Juzgado de lo Mercantil que va a conocer del litigio.

Centrando la exposición en los distintos fueros de competencia territorial previstos en el art. 52.1.11º de la LEC, debe mantenerse la facultad de elegir a favor del demandante cuando sea Internet la vía a través de la cual se cometen las infracciones. Si bien en el momento en que los derechos de propiedad intelectual empezaron a ser infringidos en la Red, la potestad de elección atribuida al actor planteó dudas –y llevó a los demandados a impugnar la competencia del tribunal<sup>326</sup>-, la jurisprudencia sostuvo que también en un medio como

---

<sup>326</sup> En estos casos, fundamentaban su declinatoria en el hecho de que el demandante había incurrido en fraude de Ley. El argumento esgrimido por los demandados fue que el actor basó la competencia del Juzgado de lo Mercantil en haber podido disponer de las obras, en el territorio del mismo, mediante ordenadores que permitían acceder a Internet cuando, en realidad, el lugar elegido por el demandante para interponer su demanda no se correspondía con el domicilio del demandado –por lo

Internet debía mantenerse la posibilidad de elegir el fuero ante el cual interponer la demanda. Así, los órganos jurisdiccionales afirmaron: “es posible que si se ofrecen productos o servicios desde Internet, vulnerando los derechos de propiedad intelectual de su titular, el demandante pueda acudir al lugar que le parezca más conveniente para litigar, en tanto que la propia LECiv le ha autorizado a escoger entre el lugar donde se produce la infracción, donde haya indicios de aquélla o donde se encuentren ejemplares emitidos sin su autorización”; y fundamentaron su decisión en el carácter universal de la infracción, esto es, en la posibilidad de que estos derechos sean infringidos desde cualquier lugar del mundo<sup>327</sup>.

No obstante, en nuestro supuesto de hecho debemos abandonar la posibilidad de recurrir a la tercera opción de las previstas en el art. 52.1.11º de la LEC; esto es así puesto que cuando las infracciones de

---

que entendían que no cabía demandar ante este tribunal- [AJMerc. de Bilbao (Provincia de Vizcaya), nº 22/2005, de 3 de enero, AC\2005\59, FJ 2º].

<sup>327</sup> “La única diferencia con respecto al uso de Internet es que cuando se ofrecen programas plagiados que pueden obtenerse en la red o utilizarse desde una página Web, se está universalizando el fraude, pues en lugar de focalizar su distribución en puntos concretos de la geografía de una localidad, provincia o país, es posible que desde cualquier lugar del mundo se consume la infracción a tales derechos. Y eso, que se critica por los demandados, no vulnera lo dispuesto en la LECiv, pues el art. 52.1.11, como se ha explicado en el anterior ordinal, respira la filosofía de que el lugar apropiado para dilucidar un procedimiento en el que discute sobre la eventual vulneración de derechos de propiedad intelectual es precisamente aquel donde se constate tal infracción, por encima de otros fueros que con carácter general prefiere la propia norma adjetiva. En consecuencia, si la vulneración puede producirse de manera universal, nada hay que objetar a que el demandante, en una elección que le permite la norma legal, opte por aquel lugar donde pueda acreditar se ha producido la infracción, haya indicios de aquélla o pueda obtenerse un ejemplar de la obra que a su juicio afecta a sus derechos” [AJMerc. de Bilbao (Provincia de Vizcaya), nº 22/2005, de 3 de enero, AC\2005\59, FJ 2º].

los derechos de propiedad intelectual se cometen en Internet y dado el carácter intangible de las obras en este medio, no será posible encontrar ejemplares ilícitos que justifiquen la competencia del Juzgado de lo Mercantil de una determinada provincia<sup>328</sup>. De este modo, el titular de los derechos de explotación infringidos en Internet únicamente dispone de dos fueros alternativos de competencia territorial: el del lugar de comisión de la infracción y el del lugar donde existan indicios de la misma.

## **2.1.- EL LUGAR DONDE SE HA COMETIDO LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

Como se ha señalado, entre los fueros de competencia territorial previstos en el art. 52.1.11º de la LEC, el demandante puede optar por presentar la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde se ha cometido la infracción de sus derechos. A fin de determinar cuál es el lugar en que los derechos de propiedad intelectual han sido infringidos será necesario, con carácter previo, concretar las diferentes infracciones que pueden cometerse.

---

<sup>328</sup> Si bien esto no parece desprenderse en este sentido de la sentencia citada del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, es necesario remarcar que el caso era ligeramente diferente al supuesto de hecho que es objeto de estudio –descarga continua, descarga directa o intercambio entre pares-. Así, en el caso que dio origen a esta jurisprudencia no solo era posible obtener mediante Internet copias ilegales del programa de ordenador –lo que sí se corresponden con nuestro supuesto de hecho-, sino que, además, ofrecían copias físicas e ilegales del programa de ordenador –ejemplares tangibles que era posible adquirir en establecimientos comerciales-; de ahí que la sentencia mantenga la posibilidad de recurrir a cualquiera de los tres fueros del art. 52.1.11º de la LEC [AJMerc. de Bilbao (Provincia de Vizcaya), nº 22/2005, de 3 de enero, AC\2005\59, FJ 2º].

Conforme a la LPI, estaremos ante una infracción de los derechos de propiedad intelectual cuando sean explotadas obras objeto de propiedad intelectual sin contar con la debida autorización del titular; en el estado actual, esta explotación ilícita puede llevarse a cabo a través de actos de reproducción, de distribución, de comunicación pública o de transformación. En el supuesto de hecho que es objeto de estudio –esto es, cuando Internet es el medio utilizado por los infractores-, toda explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual se articula mediante dos actuaciones fundamentales: el acto de subida de los contenidos protegidos a la Red y el acto de bajada (descarga) de las obras. En ambas actuaciones se comete una infracción de los derechos de propiedad intelectual, puesto que la subida exige, en la mayoría de ocasiones, realizar la reproducción de la obra<sup>329</sup> y su posterior comunicación pública, mientras que la bajada implica que el usuario reproduzca el material protegido para su disfrute<sup>330</sup>.

---

<sup>329</sup> La subida de materiales protegidos a la Red exige realizar una reproducción previa. Esta será necesaria, en todo caso, para digitalizar la obra –si se tiene un ejemplar en formato físico- o para obtener una copia de la misma –si ya se dispone de esta en formato digital-; asimismo, si el disfrute de las obras va a articularse mediante la descargas continua o directa, su reproducción será imprescindible para incorporarlas a un servidor de almacenamiento de datos al que se pueda acceder a través de Internet. Únicamente no habrá reproducción inicial en el caso de las redes de pares, cuando la obra haya sido adquirida lícitamente por el infractor y se haya incorporado el mismo archivo –esto es, sin hacer una copia de este- a la carpeta que, vinculada al programa de intercambio, queda abierta al resto de usuarios –la conocida como “Mi carpeta compartida”-.

<sup>330</sup> Para una exposición rigurosa sobre esto *vid.* LETAI P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical en Internet*, ed. Comares, Madrid, 2012, págs. 2 a 15.

Lo anterior debe mantenerse respecto de cualquier tipo de explotación: la descarga continua, la descarga directa y el intercambio mediante redes de pares. Adicionalmente, en algunos modelos de explotación estas dos actividades van precedidas de una actuación que, en sí misma, no puede calificarse ni de subida ni de bajada, sin embargo, tal y como ha señalado el TJUE en el asunto *Svensson*, supone una comunicación pública de la obra: el ofrecimiento de enlaces que dirigen a contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual. Con base en esto, cuando es Internet el medio utilizado, no solo vamos a encontrarnos con diferentes infracciones cometidas por distintos sujetos, sino que, además, serán múltiples los lugares de comisión de las mismas y, en consecuencia, también serán varios los posibles Juzgados de lo Mercantil competentes para conocer del asunto. A propósito de esta amplia competencia es posible señalar los siguientes fueros.

Primero, será posible interponer la demanda ante el tribunal del lugar donde se ha realizado la reproducción inicial y la comunicación pública de la obra, en otras palabras, ante el Juzgado de lo Mercantil que sea competente en el territorio desde el que tuvo lugar la subida a la Red del material protegido.

Esto operaría respecto del titular de la página web que permite al usuario disfrutar de la obra en *streaming* u obtener una copia de la misma mediante la descarga directa; en tales casos, será designado el tribunal competente atendiendo al lugar donde el infractor tenga su domicilio, establecimiento permanente o residencia en España, a

condición de que sea aquí donde, efectivamente, tenga su centro de operaciones desde el que ha realizado la actividad infractora –para averiguar esto, serán fundamentales las diligencias preliminares a las que nos referiremos en el Capítulo III-.

La afirmación anterior implica partir del presupuesto de que el proveedor de contenidos –esto es, quien ha puesto a disposición del público los materiales protegidos- se corresponde con el titular de la página web desde la que se realiza la comunicación pública. Sin embargo, las formas de explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual son cada vez más complejas, y ello determina que, en ocasiones, no se dé esta coincidencia; esto sucede, en particular, en las páginas que revisten forma de foros y se caracterizan porque son los propios usuarios –conocidos como *usuarios 2.0*- los que se encargan de poner a disposición del público las obras sin contar con la debida autorización del titular –una actividad de comunicación pública que puede realizarse bien por los propios usuarios de modo exclusivo, o bien por los usuarios junto al titular de la página web-. En cualquiera de los dos supuestos, el titular de la página no puede considerarse un mero prestador de servicios intermediario que desarrolla una actividad pasiva y neutral<sup>331</sup>, por esta razón, consideramos que procede aplicar por analogía lo establecido en el art. 270.2 *in fine* del CP –puesto que es la única disposición de nuestro

---

<sup>331</sup> En principio, y a efectos de determinar la competencia, puesto que su responsabilidad deberá ser declarada por el órgano jurisdiccional que resulte competente al pronunciarse sobre el fondo del asunto.

ordenamiento jurídico que se ocupa del modelo de explotación en que intervienen *usuarios 2.0*-<sup>332</sup>.

En consecuencia, en este tipo de páginas, y al margen de que sean los usuarios quienes faciliten las obras, la demanda debe poder presentarse ante el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde el titular de la página web tenga su domicilio, establecimiento permanente o residencia<sup>333</sup>. Ahora bien, esto debe entenderse sin perjuicio de la facultad de interponer la demanda ante el tribunal del lugar donde se ha cometido la infracción por parte de los que han realizado la puesta a disposición de las obras, por tanto, también será competente el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde tenga su domicilio o residencia cada uno de

---

<sup>332</sup> Debe recordarse que esta norma del CP atribuye carácter delictivo a la actividad de facilitar el acceso y la localización de obras en la Red, en particular mediante enlaces, *aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios*. La interpretación análoga que permita integrarlo en nuestro supuesto de hecho debe ser doble, por un lado, su extensión a las páginas que permitan la reproducción de las obras –y no solo aquellas que facilitan el acceso o localización de las mismas mediante enlaces–, y, por otro lado, su aplicación a las infracciones civiles, por cuanto todo delito requiere, previamente, tener la consideración de ilícito civil –así, en este caso, actuar de forma activa y no neutral, prestando un servicio en el que son los usuarios los que realizan la puesta a disposición, también debe considerarse infracción de los derechos de propiedad intelectual conforme al ámbito civil de la LPI–.

<sup>333</sup> En estos supuestos el titular de la página web, *a priori*, no interviene directamente en la puesta a disposición de las obras, sin embargo, respetando la interpretación por analogía del art. 270.2 *in fine* del CP, en cuanto permite la comunicación pública de las mismas a través de su web, debemos cuestionar su grado de participación en las infracciones cometidas. En este sentido, y aunque se trata de algo que debe examinarse en el Capítulo II, procede avanzar que, salvo que su actuación sea completamente activa y neutral, su actividad es también constitutiva de infracción, en concreto, de comunicación pública. Ahora bien, en todo caso, aunque no se le considere autor de la vulneración de estos derechos, no debe olvidarse que sobre la base del art. 138.II de la LPI podrá *tener también la consideración de responsable de la infracción*.

los *usuarios 2.0* –partiendo de que en estos supuestos, el usuario es siempre una persona física-.

Por su parte, cuando el modelo de explotación ilícita utilizado para descargar materiales protegidos es un programa de intercambio de archivos entre pares, las características del mismo determinan que todos los usuarios del sistema puedan realizar la comunicación pública de las obras. Esta puesta a disposición tendrá lugar en la medida en que los contenidos que descarguen queden almacenados dentro de la carpeta integrada en el ordenador del usuario y que queda abierta al resto de participantes del programa de pares –en adelante, *carpeta compartida*<sup>334</sup>-. En este supuesto, la competencia correspondería al Juzgado de lo Mercantil del lugar donde el usuario, persona física que ha realizado la comunicación pública, tuviera su domicilio o residencia.

Segundo, el demandante podrá ejercer su acción ante el tribunal del lugar donde se haya realizado la descarga del material protegido, esto es, el Juzgado de lo Mercantil competente en el territorio donde el usuario lleva a cabo la última reproducción de la obra. Esta competencia se mantiene al margen de la forma ilícita de explotación

---

<sup>334</sup> En función del programa P2P que se utilice esta *carpeta compartida* recibirá un nombre y tendrá una ubicación concreta dentro del dispositivo electrónico del usuario; así, en ocasiones se incorporan en la propia carpeta de “Descargas” dentro de “Mis Documentos”, o, en cambio, disponen de su propia carpeta entre los archivos que se introducen en el dispositivo al terminar la instalación del programa –p. ej., *My shared folder, Incoming, Downloads...*-. Lo importante, en todo caso, a efectos de nuestro estudio es que los documentos que contiene la *carpeta compartida* puedan ser descargados –embebidos-, por el resto de pares que utilizan el programa P2P.

a la que recurra el usuario, es decir, tanto si disfruta de la obra en *streaming* como si la obtiene mediante descarga directa o intercambio entre pares, siendo competente el Juzgado de lo Mercantil del domicilio o residencia de la persona física que ha infringido los derechos de propiedad intelectual mediante la reproducción ilícita de la obra –o, en el remoto supuesto de que el usuario sea una persona jurídica, el del lugar donde esta tenga su domicilio–.

Tercero, cuando la infracción se materialice con la comunicación pública de obras mediante la puesta a disposición de enlaces que conduzcan a materiales protegidos, los derechos de propiedad intelectual se infringen desde el lugar donde el prestador de servicios de intermediación tiene su domicilio o establecimiento permanente. No obstante, como se ha mantenido en epígrafes anteriores, la infracción consistente en ofrecer enlaces no debe limitarse a aquellos prestadores cuyos servicios constituyan una actividad económica –tal y como exige la LSSI en su Anexo– sino que es posible que la web de enlaces o los instrumentos de búsqueda sean controlados por un particular que actúa sin desarrollar actividad económica alguna y, en consecuencia, no reúna los requisitos necesarios para ser considerado un prestador de servicios por la LSSI. Por tanto, según las características que tenga el titular de la página desde la que se facilita el acceso o la localización de obras protegidas, tendremos que estar al domicilio, establecimiento permanente o residencia del mismo para determinar el Juzgado de lo Mercantil ante el cual presentar la demanda.

Igual que sucedía respecto del titular de la página que permite las descargas continuas o directas, en el caso de las páginas de enlaces, la afirmación realizada en el párrafo anterior presupone que el proveedor de los enlaces coincide con el titular de la web desde la que se realiza su comunicación pública. No obstante, también en este ámbito es cada vez más habitual que sean los propios usuarios quienes pongan a disposición del público los enlaces a materiales protegidos –en concreto, a través de foros o páginas de estructura similar-, sin que podamos considerar al titular de la web de enlaces como un simple intermediario cuya actividad es pasiva y neutral. En consecuencia, y únicamente para los supuestos en que proporciona el enlace el *usuario 2.0* –y no el propietario de la web de manera exclusiva-, la demanda debe poder presentarse ante el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde el titular de la página tenga su domicilio, establecimiento permanente o residencia, así como ante el tribunal del lugar donde cada uno de los usuarios que ha comunicado públicamente los enlaces tenga su domicilio o residencia.

Por último, un supuesto complejo se da en aquellos casos en que se interpone la demanda contra alguien que no ha cometido la infracción –entendida como actos ilícitos de reproducción y/o de comunicación pública- y, sin embargo, tiene la consideración de responsable de la misma conforme al art. 138.II de la LPI. Esto sucederá, p. ej., si el demandado es el creador del programa de intercambio entre pares o las empresas que están a cargo de los espacios publicitarios insertados en las páginas infractoras. De ser así, y respetando la jurisprudencia

previamente citada, estos responsables de la infracción deben asumir el riesgo de desarrollar una actividad, económica o no, que es accesible desde cualquier parte y, en consecuencia, aceptar que será posible demandarles frente al tribunal del lugar donde se haya cometido la infracción según alguno de los tres criterios que han sido expuestos<sup>335</sup>. En tales supuestos la elección corresponderá al demandante, quien podrá interponer su demanda ante cualquier Juzgado de lo Mercantil con jurisdicción en el territorio donde se constate que ha tenido lugar ilícitamente una reproducción o una comunicación pública de la obra. Como se explica más adelante, esta facultad de elegir tiene una excepción: en caso de que se realice una acumulación de acciones deberá respetarse el art. 53.1 de la LEC.

## **2.2.- EL LUGAR DONDE EXISTEN INDICIOS DE HABERSE COMETIDO LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

El segundo fuero de competencia territorial que el art. 52.1.11º de la LEC reconoce a favor del demandante es el del lugar donde existan indicios de la comisión de infracciones contra la propiedad intelectual. Respetando la diferenciación establecida por ARMENGOT VILAPLANA, si bien el primer fuero estudiado debe utilizarse para las infracciones ya iniciadas, este segundo fuero basado en indicios ha de reservarse para el ejercicio de acciones de prohibición –es decir, aquellas que se

---

<sup>335</sup> AJMerc. de Bilbao (Provincia de Vizcaya), nº 22/2005, de 3 de enero, AC\2005\59, FJ 2º.

presentan con carácter preventivo para evitar que se cometa una infracción de los derechos de propiedad intelectual<sup>336</sup>.

En el ámbito analógico, concretar la existencia de indicios de la infracción que justifiquen el ejercicio de una acción de prohibición y la atribución de competencia al Juzgado de un determinado territorio es, *a priori*, sencillo –así, p. ej., los carteles anunciando la celebración de un concierto son indicios suficientes de una inminente infracción, si los organizadores carecen de autorización de las entidades de gestión para la explotación de las obras-. Sin embargo, trasladar el fuero basado en indicios a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet plantea problemas prácticos derivados del hecho de que, como se ha señalado en el apartado anterior, existe infracción de estos derechos tanto en la actividad de subida como en la actividad de bajada de materiales protegidos. Esto significa que, cuando las obras son puestas a disposición del público a través de Internet, estas ya han sido infringidas, puesto que se ha realizado, como mínimo, un acto de comunicación pública –que, en la mayoría de ocasiones, está precedido de una reproducción inicial-. Sin embargo, la existencia de indicios de la comisión de la infracción cuando el medio utilizado es Internet puede ser objeto de dos interpretaciones.

Por una parte, es posible realizar una interpretación extensiva; esto supone asumir que la infracción consistente en la comunicación

---

<sup>336</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 109.

pública por el proveedor de contenidos ya ha tenido lugar, pero existen indicios de que se producirán futuras infracciones por los usuarios mediante la reproducción de las obras que han sido puestas a disposición –en cuanto la descarga continua, directa o entre pares, constituye la única vía para acceder a las mismas-. En este caso, el fuero basado en indicios podría utilizarse para atribuir competencia al tribunal del lugar donde sea posible realizar la infracción consistente en la reproducción ilícita de la obra, no obstante, en la medida en que Internet se caracteriza por ser un medio que permite el acceso a sus contenidos desde cualquier sitio, todos los Juzgados de lo Mercantil españoles serían territorialmente competentes para conocer del asunto.

Esta interpretación del fuero indiciario no solo es extensiva, sino también excesiva, por cuanto, con base en los argumentos que se exponen a continuación, entendemos que su aplicación debería rechazarse. Si bien como se mantuvo en materia de competencia judicial internacional a propósito del art. 7.2 del RBI *bis*, era posible atribuir competencia al tribunal del lugar donde el daño pudiera materializarse –siendo suficiente para ello que la página web que contiene el material protegido fuera accesible desde España-, la mera posibilidad de que la reproducción de la obra por el usuario se realice desde cualquier punto de la geografía española –en cuanto puede accederse a ella desde ese lugar- no puede servirnos para fundamentar la competencia territorial de cualquier Juzgado de lo Mercantil.

La diferencia entre el fuero basado en indicios del art. 52.1.11º de la LEC y el fuero basado en daños del art. 7.2 del RBI *bis* radica en que,

cuando se fundamenta en el lugar en que el daño pueda materializarse todavía no se ha causado ningún daño al titular de los derechos de propiedad intelectual; en cambio, si se intenta fundamentar en el lugar donde haya indicios de que el usuario podrá reproducir ilícitamente el material protegido –y, en consecuencia, infringir estos derechos-, estamos ante un supuesto en el que ya se ha cometido una infracción de los derechos de propiedad intelectual mediante la subida de las obras a la Red<sup>337</sup>. Por tanto, en tales casos, debemos rechazar el fuero basado en indicios y mantener que es competente el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde tiene su domicilio, establecimiento permanente o residencia el titular de la página web o el usuario que ha realizado de manera ilícita el acto de comunicación pública.

Por otra parte, entendemos que la interpretación restrictiva es la que debe prevalecer, por considerar que en nuestro supuesto de hecho resulta incoherente mantener, en todo caso, la posibilidad de utilizar el fuero basado en indicios de futuras infracciones. Esto es así por una

---

<sup>337</sup> En otras palabras, sobre la base del art. 7.2 del RBI *bis*, es posible que se haya cometido la infracción –subida de los materiales protegidos a la Red y comunicación pública de los mismos- pero el titular de los derechos de propiedad intelectual no haya sufrido daño patrimonial alguno –en la medida en que, mientras el usuario no adquiera las obras sin pagar una contraprestación, las pérdidas económicas son susceptibles de producirse pero todavía no se le ha causado ningún daño patrimonial por la puesta a disposición de los contenidos-. En cambio, el art. 52.1.11° de la LEC hace referencia a los indicios de la comisión de una infracción, en consecuencia, si el presupuesto es que la infracción sea susceptible de cometerse en el futuro –puesto que existen indicios- no podemos utilizar este foro cuando los derechos de propiedad intelectual ya han sido infringidos –mediante la comunicación pública de las obras- pero, además, podrían ser objeto de futuras infracciones –mediante la reproducción (descarga) de las obras por los usuarios de Internet-, por tanto, en estos supuestos debemos recurrir al primer foro del art. 52.1.11° de la LEC, que atribuye la competencia al tribunal del lugar donde se ha cometido la infracción.

razón: si hay una página web que permite el visionado directo o la descarga directa de obras sin autorización del titular, o un programa que facilita el intercambio de archivos en el que han sido volcados contenidos protegidos, la infracción de los derechos de propiedad intelectual ya se ha cometido –al margen de que haya o no usuarios que disfruten ilícitamente de la obra sin contraprestación económica a favor del titular de los derechos de explotación-.

Además, tampoco es posible sostener en este caso lo que se defendió respecto de los daños previstos en el art. 7.2 del RBI *bis* como determinantes del foro de competencia judicial internacional. Afirmar que lo anterior no puede mantenerse respecto de los indicios de la infracción se basa en que nos encontramos ante dos cosas diferentes: una cosa son los daños patrimoniales que sufre el titular de los derechos de explotación sobre la obra como consecuencia de la infracción –o que se presume podrá sufrir- y otra diferente es la infracción en sí misma, entendida como actos ilícitos de reproducción y de comunicación pública de materiales protegidos. Lo que implica que, cuando las obras objeto de propiedad intelectual son accesibles ilícitamente a través de Internet, es posible que los daños patrimoniales todavía no se hayan producido y, sin embargo, la infracción de los derechos de propiedad intelectual mediante su puesta a disposición ya haya tenido lugar<sup>338</sup>.

---

<sup>338</sup> Esto sucederá en varios supuestos en función del tipo de explotación. Así, si ningún usuario utiliza los enlaces previstos en Internet para acceder a obras protegidas, el titular de la página habrá realizado una comunicación pública –y, en consecuencia, una infracción-; sin embargo, el titular de derechos de explotación

Ahora bien, aunque la regla general es la imposibilidad de una mera existencia de indicios de la infracción, podemos encontrarnos con algunas excepciones en las que no se haya realizado reproducción ni comunicación pública de las obras, pero sea posible que se produzcan explotaciones ilícitas de las mismas. Esto sucede, principalmente, cuando tras decretarse el cese de la prestación del servicio –es decir, el cierre de la página web, bien por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual o bien previo ejercicio de una acción de cesación ante los órganos jurisdiccionales-, se adquiere, por los infractores o por terceros, un dominio de Internet cuasi idéntico a aquel que ha sido objeto de la orden de cese, o se activa, mediante otro servidor, una nueva página web que recuerda a la anterior<sup>339</sup> –y que reúne los requisitos necesarios para posibilitar la infracción, aunque los actos de comunicación pública todavía no hayan empezado-. En tales casos, existen indicios de que se reiterarán las infracciones contra la propiedad intelectual y, en consecuencia, únicamente en estos

---

sobre las obras a las que estos enlaces dirigen no habrá sufrido daño patrimonial alguno derivado de esta infracción. Lo mismo cabe decir cuando es posible disfrutar de las obras a través de la descarga continua, directa o entre pares, en estos casos el titular de la página donde se ha puesto a disposición la obra –en los dos primeros supuestos- así como el usuario que ha incorporado el archivo a su carpeta compartida –en el tercero-, infringe los derechos de propiedad intelectual sobre la obra por reproducirla y comunicarla públicamente; no obstante, si se demuestra que ningún usuario del sistema ha accedido a la misma se trataría de una infracción que, materialmente, no ha causado al titular de estos derechos daño patrimonial alguno.

<sup>339</sup> Esto es muy habitual que suceda en un ámbito como es Internet, caracterizado por la velocidad de reacción. Así, p. ej., la página web *Seriesyonkis.com*, decidió eliminar el 1 de marzo de 2014 todos los enlaces a materiales protegidos por la LPI, sin embargo, adquirió el dominio *Seriesyonkis.sx* –un dominio que no es español pero es accesible desde España- y, a través del mismo, permite gratuitamente a sus usuarios el disfrute de las obras mediante descargas continua y directa.

supuestos tendrá sentido hacer uso del fuero indiciario para ejercer acciones de tipo preventivo.

No obstante, sostener lo anterior implica negar la facultad de elegir del demandante, con base en el art. 52.1.11º de la LEC, cuando sea Internet el medio utilizado para infringir los derechos de propiedad intelectual. Esto es consecuencia de que, primero, hemos impedido el recurso al fuero del lugar donde haya ejemplares ilícitos –dado que, materialmente, atribuir esta competencia en el ámbito digital era imposible-; y, segundo, partiendo de la posibilidad de ejercer una acción de prohibición, hemos acotado los supuestos en que será posible utilizar cada fuero, diferenciando claramente que el fuero del lugar de la infracción se limita a la acción de cese y de indemnización frente a infracciones ya cometidas, mientras que el fuero del lugar donde existan indicios de la comisión únicamente podrá utilizarse en supuestos muy limitados, en los que todavía no se ha cometido infracción alguna, y siempre que el objetivo sea impedir que esta previsible infracción se cometa.

### **2.3.- LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN CASO DE ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y/O PLURALIDAD DE DEMANDADOS.**

El carácter complejo de la infracción de derechos de propiedad intelectual en línea determina que sean varios los sujetos implicados, así como varias las acciones que pueden presentarse ante el Juzgado de lo Mercantil competente para conocer del asunto. Siendo la legitimación pasiva y las pretensiones procesales objeto de estudio detallado en los Capítulos II y IV, respectivamente, corresponde en el

presente apartado realizar una breve referencia a la atribución de la competencia territorial en tales supuestos.

Cuando la propiedad intelectual es infringida a través de Internet, lo más habitual es la acumulación de acciones ante el tribunal civil, en particular acciones de cese y acciones de indemnización reguladas en los arts. 138 y ss. de la LPI. Adicionalmente, el ejercicio acumulado de acciones –al margen de la naturaleza de las mismas- implica, en la mayoría de ocasiones, que actúen como demandados diferentes sujetos sin que exista un litisconsorcio pasivo necesario entre ellos<sup>340</sup>. Así, según la legitimación pasiva reconocida por la LPI, la acción de indemnización puede dirigirse contra quien subió la obra a Internet, contra cada uno de los usuarios que la descargaron, contra el titular de una página que facilite los enlaces y contra aquellos que, sin ser ninguno de los sujetos anteriores, pueden subsumirse en alguno de los supuestos del art. 138.II de la LPI. Por su parte, la acción de cese puede presentarse frente a los tres primeros sujetos mencionados a propósito de la acción de indemnización –coincidiendo la legitimación pasiva en las mismas personas, en el caso de que se acumularan ambas acciones en un proceso civil-, y frente a aquellos prestadores intermediarios cuyos servicios estén siendo utilizados por terceros para infringir los derechos de propiedad intelectual.

---

<sup>340</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006”, en *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, nº 18, 2006, pág 44 de la versión electrónica.

En todos los supuestos anteriores será necesario estar a lo previsto por el art. 53 de la LEC, y, de este modo, determinar cuál es el Juzgado de lo Mercantil competente para conocer del asunto. Esta disposición, que permite introducir modificaciones en las normas de competencia territorial, diferencia entre, de un lado, la acumulación objetiva (y objetivo-subjetiva) de acciones –prevista en su párrafo primero: *cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas-* y, de otro lado, el supuesto de pluralidad de partes demandadas respecto de una misma acción –establecida en su párrafo segundo: *cuando hubiere varios demandados*-<sup>341</sup>, por tanto, será necesario analizar cada una de las situaciones que pueden darse al pretender la tutela de los derechos de propiedad intelectual que han sido infringidos a través de Internet.

#### **A) LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR EL ART. 53.2 DE LA LEC A LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDAS EN INTERNET.**

En primer lugar, es oportuno indicar que, conforme a nuestro criterio, cuando los derechos de propiedad intelectual han sido infringidos a través de Internet, debe rechazarse la posibilidad de aplicar el art. 53.2 de la LEC. Esta disposición determina que si hay varios demandados y la competencia territorial corresponde a los tribunales de más de un

---

<sup>341</sup> No podemos hablar en estos casos de acumulación subjetiva, puesto que como mantiene ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pág. 232, “Una acumulación exclusivamente subjetiva no existe, porque al presuponer que la pretensión es única (y solo las partes varias) desaparece la base lógica de la acumulación. En este caso lo que hay es un proceso (con un objeto) único con pluralidad de partes.

lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de estos órganos jurisdiccionales. El motivo de este rechazo es que las características de la infracción en línea permiten afirmar que, si bien pueden ser varios los sujetos demandados y a los que se les reclamará el cese y/o la indemnización, nunca será única la pretensión procesal frente a estos. Sin embargo, esto que mantenemos se exceptúa cuando la acción se ejerce contra dos o más personas por ser los creadores del programa de ordenador utilizado para el intercambio de archivos o por ser los titulares de la página web desde la que se realiza la comunicación pública de las obras; únicamente en tales casos, estaremos ante una situación de litisconsorcio pasivo necesario, siendo de aplicación el art. 53.2 de la LEC para determinar el tribunal competente –esto es, le corresponde al actor decidir ante qué órgano jurisdiccional interpone la demanda-.

Salvo la excepción mencionada, debemos mantener la imposibilidad de aplicar el art. 53.2 de la LEC a nuestro supuesto de hecho; la negativa a extender esta disposición a las infracciones de origen extracontractual cometidas en línea puede explicarse a través de los siguientes ejemplos. Con el ejercicio de la acción correspondiente, podrá solicitarse el cese de la infracción al titular de la página mediante la cual se ofrecen enlaces a materiales protegidos, al proveedor de contenidos que sube las obras ilícitas a la Red y al intermediario que presta servicios de acceso a Internet o de alojamiento. En estos casos, no se ejercerá una acción contra varios demandados, sino varias acciones frente a pluralidad de legitimados pasivos, puesto que la

pretensión será diferente respecto de cada uno de los sujetos; así, al primero se le pedirá que suprima de su página aquellos enlaces que dirigen a materiales protegidos, al segundo que elimine de la Red las obras que está explotando sin autorización, al tercero que impida el acceso de sus usuarios a las páginas que ponen a disposición del público contenidos protegidos y al cuarto el bloqueo o cierre de la página web cuyo alojamiento permite y desde la que se están cometiendo las infracciones<sup>342</sup>.

Lo mismo cabe señalar respecto de la acción de indemnización, que podrá dirigirse contra diferentes sujetos. Sin embargo, la reclamación frente a cada uno de ellos se fundamentará en distintas actuaciones ilícitas. De esta forma, será posible reclamar indemnización al titular de la página de enlaces –por facilitar el acceso y/o localización de las obras-, al proveedor de contenidos –por poner a disposición del público sin autorización material protegido por la LPI- y al usuario que disfruta o adquiere ilícitamente la obra –por la reproducción que ha realizado de la misma sin contraprestación a favor del titular de los derechos de propiedad intelectual-.

---

<sup>342</sup> En este sentido, respecto de la acción de cesación ejercida contra el infractor de los derechos y contra el prestador de servicios intermediario, ARMENGOT VILAPLANA defiende “la situación de concurrencia de legitimados pasivos para el ejercicio de la pretensión de cesación no planteará una situación de litisconsorcio pasivo necesario en tanto no se tratará de una misma pretensión procesal con pluralidad de legitimados, sino de distintas pretensiones procesales [...] En definitiva, no estaremos ante una pretensión única (la de condena a la cesación) con pluralidad de partes pasivas (el infractor y el prestador de servicios), sino ante dos pretensiones de condena distintas” [“La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006”, *op. cit.* pág. 44 de la versión electrónica].

**B) LA APLICACIÓN DEL FUERO TERRITORIAL DEL ART. 53.1 DE LA LEC A LOS DISTINTOS TIPOS DE ACUMULACIÓN DE ACCIONES.**

De la exposición realizada en el apartado anterior, y dejando al margen la excepción expresamente referida, procede concluir que, siendo Internet el medio utilizado para infringir los derechos de propiedad intelectual, únicamente podrá darse una acumulación objetiva u objetivo-subjetiva, de modo que deberá aplicarse, en todo caso, la regla del art. 53.1 de la LEC. Esta disposición concreta, mediante fueros sucesivos, el orden de prelación en que debe atribuirse la competencia territorial cuando se ejercen varias acciones de forma conjunta frente a una o varias personas, reconociéndose el fuero principal a favor del tribunal competente para conocer de *la acción que sea fundamento de las demás*. El fuero territorial principal previsto en el art. 53.1 de la LEC debe entenderse como referido al fuero del tribunal competente para conocer de la acción principal –el cual vendrá determinado, para nuestro supuesto de hecho, por el art 52 de la LEC, en cuanto se trata de un fuero especial<sup>343</sup>–; en otras palabras, la disposición se remite al fuero que corresponda a la acción que fundamente las pretensiones que son accesorias respecto de la principal<sup>344</sup>.

---

<sup>343</sup> CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. (dir.), MORENO CATENA, V. (dir.), ET AL., *La Ley de Enjuiciamiento Civil. Aplicación práctica: con Formularios, Comentarios y Jurisprudencia*, Vol. 1, ed. Tecnos, Madrid, 2004, pág. 314.

<sup>344</sup> SUÁREZ ROBLADANO, J. M. (coord.), MÁRQUEZ CARRASCO, R., ET AL., *Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Textos legales, Comentarios, Jurisprudencia y Formularios*, Vol. 1, ed. Dijusa, Madrid, 2003, pág. 400.

Como se desarrolla a continuación, en nuestro supuesto de hecho siempre existirá una acción que sirve de fundamento al resto de acciones –algo que podrá darse mediante una acumulación accesoria<sup>345</sup>, pero también mediante una acumulación simple<sup>346</sup>- o, en su defecto, una acción que, de estimarse, determine el carácter innecesario de un pronunciamiento favorable respecto de las otras acciones acumuladas –acumulación eventual<sup>347</sup>-. Por tanto, será

---

<sup>345</sup> Lo que caracteriza a la *acumulación accesoria* es la interposición de una pretensión principal y, para el caso de que esta se estime, otras pretensiones de tipo accesorio que se fundamentan en la estimación de la primera [DE LA OLIVA SANTOS, A., DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil I*, *op. cit.*, pág. 484, punto 7; ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 233, quien también la denomina *acumulación eventual impropia*]. En nuestro supuesto de hecho, esto concurre cuando primero se solicita que se declare la existencia de infracción –un pronunciamiento previo que, en todo caso, será necesario- y, como consecuencia de esta declaración, que se ordene el cese de las actividades ilícitas y se condene a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados.

<sup>346</sup> Hay *acumulación simple* cuando el demandante pretende que sean estimadas sin excepción todas las pretensiones que ha interpuesto [DE LA OLIVA SANTOS, A., DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil I*, *op. cit.*, pág. 484, punto 7; ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 233]. Una situación que, al ser infringidos los derechos de propiedad intelectual en Internet, tiene lugar cuando se reclama la indemnización a todos aquellos sujetos que, en mayor o menor medida, han participado en la infracción de estos derechos y han causado daños y perjuicios a su titular, para que respondan en función de los mismos.

<sup>347</sup> En cuanto en las *acumulaciones eventuales*, el demandante pretende que se estime únicamente una de todas las pretensiones ejercidas e indica un orden de prelación entre ellas [DE LA OLIVA SANTOS, A., DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil I*, *op. cit.*, pág. 484, punto 7; ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 233, quien las denomina, adicionalmente, *acumulaciones subsidiarias*]. Este tipo de acumulación tiene sentido cuando el demandante solicita el cese de la infracción, puesto que en nuestro supuesto de hecho existen conductas que desencadenan el resto de actividades ilícitas y, de ordenarse la interrupción de las mismas, carece de sentido que sean estimadas el resto de acciones de cese.

necesario aplicar el fuero principal del art. 53.2 de la LEC para designar al Juzgado de lo Mercantil territorialmente competente.

Cuando se acumula la acción de cese a la acción de indemnización, no podemos afirmar que una de ellas sirva de fundamento a la otra; sin embargo, ambas tienen su razón de ser en otra acción previa que puede o no ejercerse por el demandante pero que deberá ser, en todo caso, reconocida por el tribunal: la declaración de que la explotación es ilícita y se ha cometido una infracción de los derechos de propiedad intelectual –es decir, necesariamente, con carácter previo a condenar, el tribunal debe comprobar si la actividad es ilícita, puesto que su ilicitud es presupuesto para que sea estimada la acción de indemnización y la acción de cese-.

Afirmar lo anterior implica sostener que estamos ante una acumulación accesoria en la medida en que, si se reconoce la ilicitud de las actuaciones –es decir, se estima la acción principal-, podrá analizarse si procede o no conceder el cese y la indemnización a favor del demandante –esto es, se pronunciará respecto de las acciones accesorias-; en consecuencia, será competente el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde se ha cometido la infracción. Ahora bien, esta atribución de competencia deberá examinarse a la luz del número de sujetos demandados.

Asimismo, el art. 73.1 de la LEC se respeta en las diferentes acumulaciones de acciones que son objeto de estudio en los siguientes apartados. Esta disposición, que exige una serie de requisitos para la admisibilidad de la acumulación, es compatible en nuestro supuesto

de hecho con el fuero principal del art. 53.1 de la LEC, ya que el Juzgado de lo Mercantil designado para conocer de la acción principal también es competente por razón de la materia respecto del resto de las acciones acumuladas, y todas ellas deberán tramitarse por el mismo procedimiento: el ordinario.

***a.- La acumulación objetiva de acciones en defensa de la propiedad intelectual.***

Si la acumulación es exclusivamente objetiva, esto es, cuando la acción de cese y la de indemnización se dirigen contra una única persona, la competencia para conocer de ambas acciones no plantea problemas, puesto que corresponderá al Juzgado de lo Mercantil competente del lugar donde el demandado haya cometido la infracción –como se ha señalado, este será el tribunal del domicilio, establecimiento permanente o residencia en territorio español de la persona jurídica o física contra la que se dirige la demanda-.

Por su parte, cuando la acumulación objetiva se dirija contra quien no ha sido materialmente autor de la infracción –conforme a los supuestos del art. 138.II de la LPI<sup>348</sup>- del mismo modo que se ha explicado a propósito del primer fuero territorial –el relativo al lugar donde se ha

---

<sup>348</sup> Esto sucederá, p. ej., cuando se solicite el cese y la indemnización a los creadores de los programas de intercambio entre pares o a las empresas responsables de los anuncios publicitarios insertados en páginas infractoras. Ahora bien, tal y como se estudia en el Capítulo IV, cuestión diferente es la probabilidad que tiene el demandante de que estas acciones contra estos sujetos prosperen –en particular, por lo que se refiere al cese en sus actuaciones, en cuanto que, respecto de los programas de pares, en particular, la jurisprudencia viene entendiendo que desarrollan una actividad neutra-.

cometido la infracción de los derechos de propiedad intelectual-, el demandante podrá decidir ante qué Juzgado demandar. Esto implica que el actor elegirá entre todos los Juzgados de lo Mercantil competentes en los lugares donde se haya realizado de manera ilícita reproducciones o comunicaciones públicas de la obra, e independiente del domicilio o residencia del demandado –en cuanto la competencia debe determinarse por los fueros previstos en el art. 52.1.11º de la LEC, por lo que no cabe utilizar el domicilio del demandado como criterio atributivo de la misma-.

***b.- La acumulación objetivo-subjetiva de acciones en defensa de la propiedad intelectual.***

Como consecuencia del juego entre varias acciones y varios demandados, determinar el tribunal competente cuando la acumulación es objetivo-subjetiva plantea mayores problemas. En estos casos, partiendo de que son españoles los diferentes órganos jurisdiccionales que pueden ser competentes para conocer –esto es, que respecto de cualquiera de las pretensiones acumuladas, la competencia judicial internacional corresponde a la jurisdicción española<sup>349</sup>-, es necesario estudiar las diferentes situaciones que pueden darse cuando se utiliza Internet para infringir los derechos de propiedad intelectual, así como aplicar de manera lógica el art. 53.1 de

---

<sup>349</sup> En caso de no ser así, como ha sido objeto de desarrollo en el epígrafe dedicado a la competencia judicial internacional, si estamos dentro del ámbito de aplicación del RBI *bis*, siempre que se reúnan los requisitos de su art. 8.1, el tribunal español con competencia sobre una de las acciones podrá declararse competente para conocer de la acumulación sobre la base de esta norma de Derecho de la Unión y sin necesidad de pasar por el art. 53.1 de la LEC.

la LEC sobre las diferentes hipótesis; esto nos conduce a considerar lo siguiente.

**b.1.- La acumulación de distintas acciones de cese contra varios demandados.**

Si se pretende el cese de la actividad ilícita frente a los diferentes sujetos implicados en la infracción –entre otros, el titular de la página de enlaces, el proveedor de contenidos, los usuarios o los prestadores intermediarios-, lo que interesa al demandante es realizar una acumulación de tipo eventual. Atendidas las diferentes posibilidades de éxito, de las diferentes pretensiones que pueden plantearse, entendemos que, en esta acumulación eventual, el actor deberá conceder carácter preferente –esto es, designar como acción principal-, a la acción de cese ejercida contra el sujeto cuya actividad desencadena el resto de infracciones<sup>350</sup>.

En el caso de las descargas continuas y de las descargas directas, la acción con carácter preferente será la que se dirija contra el titular de la página desde la que se ofrecen los contenidos protegidos por la LPI, puesto que la existencia de su web deviene imprescindible para que

---

<sup>350</sup> “La cuestión referente a cómo se establezca cuando una acción de las ejercitadas es o no fundamento de las demás vendrá determinada casualmente por la propia intencionalidad de la demanda presentada, así como por la accesoriedad que respecto de ella revistan las otras acciones acumuladas, significándose al respecto la importancia de determinar claramente en dicho escrito las circunstancias que permitan la identificación de la acción fundamental y de las subsidiarias, subsidiadas, accesorias o dependientes de ella” [SUÁREZ ROBLEDANO, J. M. (coord.), MÁRQUEZ CARRASCO, R., ET AL., *Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Textos legales, Comentarios, Jurisprudencia y Formularios*, Vol. 1, ed. Dijusa, Madrid, 2003, pág. 400].

los usuarios reproduzcan las obras. Si bien no se trata estrictamente de la acción que sirve de fundamento a las demás, que se estime o desestime la misma con base en el carácter ilícito o no de la infracción, determina el sentido del resto de acciones, por tanto entendemos que, de producirse esta acumulación, la demanda conjunta deberá presentarse ante el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde el titular de la página web tenga su domicilio, establecimiento permanente o residencia<sup>351</sup>.

Más difícil es determinar la competencia territorial cuando las infracciones se cometen mediante un programa de intercambio entre pares y son varios los sujetos a quienes se les solicita el cese en la actividad ilícita. En estos casos, también conviene al demandante realizar una acumulación eventual de sus acciones; sin embargo, lo señalado en el párrafo anterior no puede trasladarse a las redes de pares, puesto que las características de su funcionamiento determinan que la subida a la Red del material protegido se realiza por todos los usuarios del sistema –y resulta materialmente imposible ejercer una acción de cesación frente a todos y cada uno de ellos-. De modo que

---

<sup>351</sup> Recuérdese lo que se ha expuesto a propósito del *lugar donde se ha cometido la infracción de los derechos de propiedad intelectual*, sobre la posibilidad de que el proveedor de contenidos no coincida con el titular de la página web, sino que se trate de uno de los llamados *usuario 2.0*. En tales supuestos, se ha defendido como lugar de comisión de la infracción, a efectos de determinar el tribunal competente, no solo el lugar del domicilio o residencia de los usuarios que ponen a disposición del público los materiales protegidos sino también el del lugar donde tenga su domicilio, establecimiento permanente o residencia el titular de la página web. Sin embargo, este segundo foro debe prevalecer en caso de acumulación de acciones, en cuanto la acción dirigida contra el titular de la página tiene carácter preferente frente al resto –si se estima el cese de la página web, carece de sentido la estimación del resto de pretensiones de cese-.

el demandante, al designar la pretensión principal de su demanda, tiene dos opciones: el cese del programa de pares o el cese de las páginas de enlaces.

Dado que, hasta la fecha, estos programas han sido considerados neutros por la jurisprudencia<sup>352</sup> –si bien, como se expone más adelante, el pronunciamiento judicial es previo a la introducción del nuevo art. 138.II de la LPI por la Ley 21/2014, que reconoce las infracciones indirectas-, debemos dudar de la viabilidad que pueda tener una acción de cese frente a los responsables del mismo; el actor debería otorgar preferencia a la acción de cesación dirigida contra los titulares de las páginas que facilitan el acceso o la localización de enlaces a contenidos protegidos en redes de pares –puesto que sin la existencia de este tipo de páginas, es muy difícil la ubicación en la Red de archivos que deben descargarse desde carpetas compartidas pertenecientes a diferentes usuarios del programa-. En consecuencia, la demanda debería presentarse ante el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde tiene su domicilio, establecimiento permanente o

---

<sup>352</sup> “En principio, la posición de los demandados, como creadores y distribuidores de los programas de intercambio de archivos, está al margen de las responsabilidades que puedan exigirse por el uso concreto que se dé a los mismos. La puesta en el mercado de una herramienta tecnológica con determinadas potencialidades, en este caso la posibilidad de que los usuarios intercambien directamente entre sí archivos de audio, que puede utilizarse de modo correcto, es decir, para la transmisión de los que no presenten problemas de fricción con las normas que protegen la propiedad intelectual, entraña un comportamiento de carácter neutro desde el punto de vista legal, acorde al principio de libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución). La posibilidad de que se produzca un mal uso por parte del usuario no entraña responsabilidad que resulte atribuible, al menos con carácter directo, ni al creador ni al comercializador del programa” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 7º].

residencia el titular de la página desde la cual los enlaces son puestos a disposición del público<sup>353</sup>.

### **b.2.- La acumulación de distintas acciones de indemnización contra varios demandados.**

Los sujetos que pueden ser demandados son múltiples cuando, a través del ejercicio de acciones de indemnización, el titular de los derechos de propiedad intelectual reclama los daños y perjuicios sufridos a los diferentes responsables de las infracciones contra la propiedad intelectual. Ahora bien, para que se reconozca la indemnización será necesario, con carácter previo, que se declare que han sido infringidos los derechos de propiedad intelectual, una infracción que, respecto de cada uno de los demandados, tendrá un origen diferente en función de la actividad ilícita que hayan realizado.

En el Capítulo IV, a propósito de la acción de indemnización, se defiende la idea de que la responsabilidad, en estos casos, es solidaria; en consecuencia, interesa al demandante realizar una acumulación eventual, siendo la primera en el orden de prelación la dirigida contra el sujeto que es, *a priori*, más solvente. En este sentido, debemos mantener lo mismo que en el apartado precedente: en primer lugar,

---

<sup>353</sup> También en estos casos es posible que los proveedores de enlaces sean *usuarios 2.0* y no el titular de la página de manera exclusiva. No obstante, debe prevalecer como acción preferente la dirigida contra los titulares de las webs de enlaces –ya que el cese de estas páginas convierte en muy complicada la localización de los archivos a través de las redes de pares, de modo que resta importancia a la estimación del resto de acciones de cese ejercidas-. En consecuencia, en estos supuestos, se debe reconocer la competencia para conocer de la acumulación a favor del Juzgado de lo Mercantil del lugar donde el titular de la página de enlaces tenga su domicilio, establecimiento permanente o residencia.

que deberá concederse carácter preferente a la acción dirigida contra el titular de la página –de contenidos o de enlaces, según el modelo de explotación-; y en segundo lugar, en cuanto esta será la que determine el sentido del resto, la demanda conjunta deberá presentarse ante el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde el titular de la página web tenga su domicilio, establecimiento permanente o residencia.

A pesar de lo indicado, no podemos descartar que las circunstancias del caso concreto –incluido el temor de que los tribunales no reconozcan que se trata de una responsabilidad solidaria- determinen que el demandante opte por presentar las acciones de indemnización frente a los diferentes sujetos legitimados realizando una acumulación simple –esto será así en cuanto le interese que sean estimadas todas y cada una de sus acciones a fin de obtener el pleno resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos-. Puesto que, en este caso, el ejercicio conjunto de distintas acciones de indemnización constituirá una acumulación simple, no existe entre las acciones acumuladas una que podamos calificar de pretensión principal; sin embargo, sí que existe una infracción que desencadena el resto de infracciones. Esta infracción, para el caso de las descargas continuas y las descargas directas será el acto de subida del material protegido, mientras que en las descargas entre pares será la publicación de enlaces que representan un acto de puesta a disposición del público de la obra en cuanto facilitan su acceso y localización.

En cualquier caso, la conclusión a la que se llega a efectos de concretar el tribunal competente para conocer de la acumulación –eventual o

simple-, es la misma. De este modo, para aplicar el art. 53.1 de la LEC, en las descargas continuas y en las descargas directas la acción que sirve de fundamento a las otras será la que se dirija contra el titular de la página web desde la que son puestos a disposición del público los contenidos protegidos, mientras que en las descargas entre pares debemos entender que sirve de fundamento la acción ejercida contra el titular de la página desde la que se ofrecen los enlaces que hacen posible el acceso y la localización de las obras. Esto debe mantenerse en todo caso, incluso en aquellos supuestos en que los contenidos o los enlaces no son puestos a disposición por el titular de la web de forma exclusiva, sino que también realizan actos de comunicación pública *los usuarios 2.0*. Por tanto, siendo competente el tribunal del lugar donde se ha cometido la infracción de acuerdo con el art. 52.1.11º de la LEC, en los tres modelos de explotación ilícita, la competencia corresponde al Juzgado de lo Mercantil del lugar donde tenga su domicilio, establecimiento permanente o residencia el titular de la página web desde la que se realiza la puesta a disposición –de los contenidos protegidos o de los enlaces, según el tipo de descarga que articulen-.

### **b.3.- El ejercicio conjunto de distintas acciones de cese y distintas acciones de indemnización contra varios demandados.**

Por último, cuando de modo conjunto se ejercen distintas acciones de indemnización y distintas acciones de cese contra diferentes demandados, la acumulación objetivo-subjetiva que se produce debe resolverse del mismo modo que las anteriores –así, p. ej., en el caso de

que, en la misma demanda, se reclame la indemnización contra el titular de una página que facilita los enlaces y contra las empresas responsables de los espacios publicitarios de dicha página web, y se solicite el cese frente al titular de la página de enlaces y a los prestadores intermediarios cuyos servicios están siendo utilizados para cometer la infracción-. Por tanto, también en estos supuestos será determinante aquella infracción que actúa como punto de partida del resto, ya que, de no considerarse esta actuación como ilícita –por contar con la autorización del titular de los derechos o no tratarse de obras protegidas por la LPI-, el resto de actividades llevadas a cabo en torno a la misma tampoco serán constitutivas de infracción.

En consecuencia, debemos mantener lo mismo que en el apartado anterior, es decir, que actúan como punto de partida para desencadenar el resto de ilícitos, la infracción consistente en la subida de los materiales protegidos a la Red –en el caso de las descargas continuas y directas- así como la infracción consistente en la comunicación pública de enlaces que permitan acceder y localizar las obras –en las descargas entre pares-. Sin embargo, en todos los supuestos –incluidos aquellos en que intervienen *usuarios 2.0*-, la acción que sirve de fundamento será la ejercida contra el titular de la página desde la que tiene lugar la puesta a disposición del público de los contenidos o de los enlaces. Por tanto, será competente el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde tenga su domicilio, establecimiento permanente o residencia el titular de la página web desde la que se ofrecen los materiales protegidos o los enlaces a las obras.

## **CAPÍTULO II: LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA (INFRACTORES E INTERMEDIARIOS)**

### **I.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL INFRINGIDOS EN INTERNET.**

Conforme al art. 10 de la LEC, en el marco de un proceso civil se reconoce legitimación activa a quienes intervengan ante los tribunales como titulares de la relación jurídica o del objeto del litigio; la misma disposición, en su segundo párrafo, permite que mediante normas con rango de ley se atribuya legitimación activa a personas distintas del titular. De este modo, nuestro Derecho procesal exige que el demandante tenga una vinculación suficiente con la situación jurídica material que fundamenta su pretensión, y, en consecuencia, que pueda solicitar con eficacia un pronunciamiento judicial respecto de la misma<sup>354</sup>.

De acuerdo con lo establecido en el art. 10.I de la LEC, los titulares de los derechos de propiedad intelectual que han sido objeto de explotación ilícita en Internet son quienes están activamente legitimados para solicitar su tutela judicial ante los órganos jurisdiccionales. Estos sujetos tienen reconocida una legitimación ordinaria derivada de la titularidad de un derecho subjetivo –sin que, para tal reconocimiento, sea necesaria una norma con rango de ley que

---

<sup>354</sup> ORTELLS RAMOS M. y JUAN SÁNCHEZ, R., en ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pág. 133.

expresamente les legitime<sup>355</sup>. A pesar de lo indicado, el legislador nacional ha optado por introducir una previsión expresa en el art. 138.I de la LPI; en virtud del mismo, se atribuye legitimación activa al titular del derecho de propiedad intelectual infringido que se hace valer mediante las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia. Como se mantiene a lo largo de todo el trabajo, son dos los derechos de explotación que se ven afectados por las infracciones en línea de las obras objeto de propiedad intelectual: el derecho de reproducción y el derecho de comunicación pública –en su modalidad de puesta a disposición-; por ello son los titulares de estos derechos quienes están legitimados para el ejercicio de las acciones previstas en los arts. 138 y ss. de la LPI.

No obstante, la legitimación activa para la defensa de los derechos de propiedad intelectual no se limita a los titulares de los mismos, sino que, a través de una previsión legal –respetando de este modo la exigencia de legitimación *ope legis* del art. 10.II de la LEC<sup>356</sup>-, se prevé la posibilidad de ejercer las mencionadas acciones por personas diferentes del titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra: a favor de quienes hayan adquirido la condición de cesionarios en exclusiva<sup>357</sup>. Así, nuestro ordenamiento jurídico, mediante sustitución procesal, atribuye a estos sujetos una posición legitimante

---

<sup>355</sup> JUAN SÁNCHEZ, R., *La legitimación en el proceso civil: los titulares del derecho de acción: fundamentos y reglas*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 257 a 259.

<sup>356</sup> GARBERÍ LLOBREGAT, J., *Capacidad, postulación y legitimación de las partes en el proceso civil*, ed. Bosch, Barcelona, 2009, pág. 73.

<sup>357</sup> JUAN SÁNCHEZ, R., *La legitimación en el proceso civil: los titulares del derecho de acción*, *op. cit.*, págs. 294 a 296.

que les permite ejercer en nombre propio derechos cuya titularidad no les corresponde; como indica el art. 48 de la LPI, esta legitimación del cesionario le habilita para perseguir las infracciones que afecten a los derechos de explotación que se le han cedido con carácter exclusivo. La razón de ello radica en el interés que pueda tener el cesionario –a quien se le reconoce legitimación activa- en obtener la tutela judicial de unos derechos que, aunque se le han transferido en régimen de exclusividad, siguen siendo titularidad de otro<sup>358</sup>. A pesar de lo señalado, y como se desarrolla en el presente epígrafe, el reconocimiento de legitimación activa a favor del cesionario es una cuestión no exenta de problemas.

Finalmente, como manifestación del *status* privilegiado que les concede nuestro ordenamiento jurídico<sup>359</sup>, en el art. 150 de la LPI se reconoce una legitimación extraordinaria a favor de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Sobre la base de esta norma, las mencionadas entidades pueden actuar como demandantes en un proceso civil que tenga por objeto la protección de los derechos que se encargan de gestionar, exigiéndose, como únicos requisitos, la copia de sus estatutos y la certificación de su autorización administrativa. La actuación de las entidades de gestión está justificada cuando se trata de defender en juicio los derechos de propiedad intelectual cuya gestión colectiva es obligatoria –p. ej., la

---

<sup>358</sup> ORTELLS RAMOS M. y JUAN SÁNCHEZ, R., en ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil, op. cit.*, pág. 135.

<sup>359</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009, pág. 927.

compensación por copia privada-, puesto que las características de su régimen jurídico garantizan que protegerán los intereses de los titulares<sup>360</sup>; sin embargo, su legitimación activa extraordinaria ha de hacerse extensiva también a nuestro supuesto de hecho, esto es, cuando en la demanda se solicita la indemnización, el cese y/o la publicación de la sentencia por la realización de actos de reproducción y/o de puesta a disposición del público de un conjunto de obras indiferenciadas sin el preceptivo consentimiento de sus titulares –y, en consecuencia, sin pagar las debidas retribuciones-.

En el presente epígrafe se analizan estos tres supuestos de legitimación activa para el ejercicio procesal de los derechos patrimoniales de autor: la legitimación ordinaria del titular de derechos, la legitimación *ope legis* del cesionario en exclusiva y la legitimación extraordinaria de las entidades de gestión, con el propósito de determinar los distintos sujetos legitimados para demandar ante los tribunales españoles cuando los derechos de propiedad intelectual han sido infringidos haciendo uso de Internet.

## **1.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA BASADA EN LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN.**

Si bien conforme a lo establecido en el art. 10.I de la LEC esta previsión no era necesaria, el art. 138.I de la LPI atribuye expresamente en favor del *titular de los derechos reconocidos en esta ley* la legitimación activa para ejercer las acciones de indemnización,

---

<sup>360</sup> ORTELLS RAMOS M. y JUAN SÁNCHEZ, R., en ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 138.

de cese y de publicación de la sentencia. Como se justifica con detalle a propósito de cada sujeto en el epígrafe dedicado a la legitimación pasiva, cuando es Internet el medio que se utiliza para infringir la propiedad intelectual son dos los actos que pueden cometerse: la reproducción de la obra y su puesta a disposición; en consecuencia, estarán legitimados para ejercer dichas acciones todos aquellos que ostenten la titularidad del derecho de reproducción o del derecho de puesta a disposición del público que ha sido infringido<sup>361</sup>.

Al hacer referencia a “la piratería en Internet” la primera reacción es pensar en las infracciones cometidas a gran escala desde sitios que permiten la descarga ilícita de cualquier tipo de contenido; en estos casos es imposible negar la relevancia de la legitimación colectiva ejercida por las entidades de gestión –o, en su caso, de la legitimación activa de los productores y demás cesionarios afectados-. Sin embargo, debe recordarse la relevancia de Internet como medio que permite a los autores explotar por sí mismos las obras sin necesidad de celebrar contratos con terceros para su edición –p. ej., la autoproducción de música y su puesta a disposición del público en Internet, o la publicación en blogs personales de textos considerados

---

<sup>361</sup> A este propósito no debe olvidarse que, conforme al art. 3 de la LPI, los distintos derechos de propiedad intelectual son independientes entre sí, por lo que la autorización para explotar los derechos de propiedad intelectual no exime de la necesidad de obtener también el preceptivo consentimiento para explotar los derechos afines o conexos cuando los mismos concurren sobre una misma obra o prestación. En este sentido, RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 188.

obras en virtud del art. 10 de la LPI-<sup>362</sup>; en relación con esto, también constituyen actos de explotación ilícita las infracciones puntuales de derechos de propiedad intelectual que pueden cometerse haciendo uso de un medio como Internet –p. ej., utilizar en una página web personal una canción ajena careciendo de la preceptiva autorización-. Por estos motivos, el propósito del presente apartado es, entre otros, demostrar la importancia que tiene en tales supuestos la legitimación activa atribuida a título individual a favor del sujeto directamente afectado.

Para ello, procede determinar, respecto de cada uno de los supuestos, quienes son los titulares que podrán interponer una demanda ante el tribunal civil español que resulte competente sobre la base del art. 10.I de la LEC –así como el 138.I de la LPI-; con tal finalidad, en nuestra exposición respetaremos la diferencia tradicional entre los titulares de los derechos de autor y los titulares de los derechos afines o conexos.

### **1.1.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR.**

#### **A) LA LEGITIMACIÓN ACTIVA RECONOCIDA A FAVOR DEL AUTOR DE LAS OBRAS.**

El art. 17 de la LPI reconoce con carácter exclusivo a favor del autor de la obra los derechos de explotación sobre la misma. Entre estos derechos se incluyen los dos que pueden verse afectados por la utilización de modelos de explotación ilícita en Internet: el derecho

---

<sup>362</sup> CARBAJO CASCÓN, F., “El contrato de licencia de explotación de derechos de autor”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y CALZADA CONDE, M. A. (dir.), *Contratos mercantiles*, ed. Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pág. 396.

de reproducción y el derecho de comunicación pública –arts. 18 y 20 de la LPI, respectivamente-. En consecuencia, toda persona que tenga la condición de autora de una obra o, en su caso, los herederos y legatarios que hayan adquirido sus derechos patrimoniales mediante una transmisión *mortis causa* –conforme a lo previsto en el art. 42 de la LPI-, estarán legitimados para ejercer las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia dirigidas a obtener la tutela judicial de la creación cuando esta sea ilícitamente explotada a través de Internet.

Afirmado lo anterior, debemos concretar quién tiene la condición de autor de la obra. De acuerdo con el art. 5 de la LPI es autor la persona natural que crea la obra; asimismo, si bien por sus características no pueden recibir la consideración de autor, las personas jurídicas cuya actividad ha derivado en la creación de una obra tienen reconocidos los mismos derechos de explotación que el autor persona física. Ambos sujetos son titulares originarios de los derechos de propiedad intelectual, de modo que, cuando sus creaciones hayan sido infringidas en Internet, estarán legitimados para ejercer las acciones del art. 138.I de la LPI. Así, p. ej., si lo que se pone a disposición del público es una canción, su compositor (persona física) podrá interponer una demanda ante los tribunales civiles reclamando la indemnización por la infracción de sus derechos, el cese de la explotación ilícita y la publicación de la sentencia de condena; lo mismo podrá hacer la

empresa (persona jurídica) donde se haya creado el programa de ordenador que está siendo ilegalmente ofrecido en Internet<sup>363</sup>.

## **B) LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS CREADORES DE OBRAS EN RÉGIMEN DE COAUTORÍA.**

Cuando se trata de la creación de obras cabe que la misma se realice por varias personas actuando en coautoría, lo anterior puede dar lugar a tres situaciones que quedarán sujetas a un régimen jurídico distinto: la obra en colaboración, la obra colectiva y la obra compuesta e independiente. A los efectos de concretar a quién corresponde la legitimación activa en cada una de estas obras debemos determinar, primero, quién es el titular de los derechos de reproducción y de comunicación pública sobre las mismas.

---

<sup>363</sup> Respecto de los programas de ordenador debe señalarse una laguna de la LPI que, salvo que sea cubierta mediante una aplicación por analogía, podría plantear problemas cuando son objeto de explotación ilícita a través de Internet haciendo uso de alguno de los modelos estudiados en este trabajo. El art. 99 de la LPI reconoce a favor del titular del programa de ordenador los derechos exclusivos de explotación del mismo; si bien entre estos derechos se incluye el de autorizar la reproducción del programa, no se hace referencia alguna a su comunicación pública, omitiendo, con ello, el reconocimiento expreso del derecho a autorizar su puesta a disposición del público mediante Internet –algo que se realiza cada vez que los mismos son ofrecidos ilícitamente a través de este medio, es decir, cuando sin el consentimiento de su titular se facilita a los internautas su descarga directa o su adquisición haciendo uso de un sistema de intercambio entre pares-. Esta laguna puede colmarse sí, tal y como lo permite el art. 95 de la LPI, aquello no previsto en el régimen jurídico propio de los programas de ordenador se rige por las disposiciones de la LPI que sean aplicables, lo que, para nuestro supuesto de hecho, implica extender a estas creaciones la aplicación del art. 20.2.i) de la Ley, en el que se reconoce el derecho a autorizar la comunicación pública de la obra en su modalidad de puesta a disposición del público.

**a.- La legitimación activa respecto de las obras en colaboración.**

Como indica su nombre, la obra en colaboración es el resultado de la participación conjunta de varios autores en la elaboración de una creación original; entre las mismas se incluyen tanto las obras en las que es posible distinguir la aportación realizada por cada autor, como aquellas en las que esta delimitación deviene imposible<sup>364</sup>. Al margen de la posibilidad de separar las diferentes contribuciones, el art. 7 de la LPI atribuye la titularidad de los derechos de explotación sobre el resultado final a todos los que hayan participado en calidad de autor, este reparto se realizará de acuerdo con la proporción que los mismos coautores determinen<sup>365</sup>.

Siendo las reglas del CC sobre la comunidad de bienes de aplicación supletoria a las obras en colaboración para lo no regulado por la LPI – así lo establece en su art. 7.4 *in fine*-, cuando este tipo de obra haya sido objeto de explotación ilícita en Internet y se pretenda la protección de los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público, el ejercicio de las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia por parte de los titulares de los derechos infringidos quedará sujeto a un régimen de litisconsorcio cuasi necesario. Por ello, respetando la jurisprudencia relativa a la

---

<sup>364</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ -CANO, R., *Manual de propiedad intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 5ª ed., 2012, págs. 71 y 72, sobre la heterogeneidad de supuestos que pueden encontrarse dentro de la categoría de obra en colaboración.

<sup>365</sup> P. ej., si en la elaboración de una canción han participado dos personas: el compositor de la música y el compositor de la letra, ambos serán titulares, en la proporción pactada, de los derechos de autor sobre la misma (art. 7.4 de la LPI).

comunidad de bienes<sup>366</sup>, la tutela de estos derechos patrimoniales de propiedad intelectual podrá ser solicitada por uno de los coautores actuando en beneficio de los demás<sup>367</sup>.

En consecuencia, cualquiera de los creadores puede, a título individual, ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI para instar la tutela de la obra en su conjunto –es decir, sin limitarse a que se proteja, con carácter exclusivo, su aportación a la misma-<sup>368</sup>. En estos supuestos, y en la medida en que a todos se les haya reconocido la titularidad, los efectos de la sentencia que finalmente se dicte se

---

<sup>366</sup> “Así dice la Sentencia de 3 julio 1981 (RJ 1981\3043) que «[...] de la actuación en nombre propio y en el de las comunidades hereditarias, en las que el actor está integrado [...] no nace litisconsorcio activo necesario, dado que el participe en una comunidad, con base en lo normado en los artículos 392 y siguientes del Código Civil tiene facultades, según reiterada doctrina jurisprudencial, para comparecer en juicio en los asuntos que afecten a la comunidad [...] ya para ejercitarlos ya para defenderlos, en cuyo caso la única consecuencia que se produce es que la sentencia dictada en su favor aprovecha a los demás comuneros, sin que les perjudique la adversa o contraria -Sentencias, entre otras, de esta Sala, de 4 abril 1921, 18 diciembre 1933 (RJ 1933\1828) y 29 abril 1951 (RJ 1951\2355)»; doctrina jurisprudencial que se mantiene inalterada y de plena aplicación al caso en que los actores formulan la demanda en su nombre «y además actuando en pro de la comunidad de herederos [...]» [STS 499/1997 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 6 de junio, Roj: STS 4021/1997, FJ 1º]. En el mismo sentido: STS (Sala de lo Civil), de 8 de abril, RJ\1992\3023, FJ 2º; STS 1044/1999 (Sala de lo Civil), de 7 de diciembre, RJ\1999\9194, FJ 2º; STS 1297/2007 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 5 de diciembre, Roj: STS 8145/2007, FJ 3º.

<sup>367</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., págs. 127 y 128.

<sup>368</sup> En el ejemplo de la canción, si esta ha sido puesta a disposición del público sin contar con la debida autorización de los titulares de derechos, el compositor de la letra podrá ejercer por sí mismo las acciones civiles previstas en la LPI para proteger el resultado final de su actividad creativa. Por ello, las pretensiones procesales que formule y los efectos de la sentencia que se dicte no irán referidas a su contribución –la letra-, sino a la obra en colaboración en su conjunto: la indemnización de los daños y perjuicios por la explotación de la canción, el cese de las actividades ilícitas en relación con la canción y la publicación de la sentencia por haber sido infringida la canción como obra.

harán extensivos al resto de autores de la obra en colaboración, aunque no hayan intervenido en calidad de parte –en cuanto esta tutela se solicita sobre la obra como resultado final y no respecto de la participación individual de cada uno-<sup>369</sup>. Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de que estas acciones sean ejercidas de manera conjunta por todos los titulares de los derechos de autor sobre la obra, de ser así, estaremos ante un supuesto de pluralidad de partes en la posición de actor<sup>370</sup>.

Por último, cuando se ha creado una obra en colaboración nada excluye que se explote, de manera separada, únicamente la contribución realizada por uno de los autores –algo que se producirá a condición de que las diferentes aportaciones sean distinguibles y separables<sup>371</sup>-. Si bien esto deviene menos habitual en la práctica –

---

<sup>369</sup> Cuando uno de los titulares solicita la indemnización de daños y perjuicios, el cese de la actividad ilícita o la publicación de la sentencia en la que se reconoce la infracción, lo hará respecto de la obra en colaboración de manera conjunta, sin limitarlo a la aportación por él realizada –algo que, salvo en relación con determinadas obras, deviene prácticamente imposible de separar, p. ej., un libro que haya sido escrito por varias personas en régimen completo de coautoría, esto es, sin atribuir partes exactas a cada uno de los escritores-. Lo anterior se producirá, incluso, cuando pudieran separarse las aportaciones de cada uno, de esta forma, en el caso de las canciones, aun cuando es posible deslindar la letra de la música –y, con ello, la autoría de cada uno de los titulares de derechos-, el compositor de la música, actuando en un régimen de litisconsorcio activo cuasi necesario, no ejercerá las acciones respecto de su aportación a título individual –ni siquiera en el caso de la acción de indemnización- sino respecto de la canción en sí misma como obra de colaboración, puesto que es esta, en su conjunto, lo que está siendo objeto de explotación ilícita.

<sup>370</sup> Asimismo, no debe descartarse la posibilidad de que, entre los diferentes coautores, surjan conflictos internos derivados de la explotación ilícita de la obra a través de Internet.

<sup>371</sup> CASAS VALLÉS, R. y XALABARDER PLANTADA, R., “Propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 452.

dada la dificultad de deslindar las distintas aportaciones-, la explotación por separado incide sobre la legitimación activa de forma que, de producirse, solo estaría legitimado para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. el creador de la parte que está siendo explotada, sin embargo, estas acciones no se ejercerán para la protección de la obra en colaboración, sino para la tutela del contenido protegido de cuyos derechos es el único titular<sup>372</sup>.

***b.- La legitimación activa respecto de las obras colectivas.***

Previstas en el art. 8 de la LPI, las obras colectivas se constituyen a partir de aportaciones realizadas por distintos autores y dirigidas a obtener una creación única e independiente. Sin embargo, a diferencia de las obras en colaboración, las colectivas se caracterizan por la intervención de una persona –física o jurídica- de quien parte la iniciativa para elaborar la obra, realiza las funciones propias de coordinación y se encarga de editarla y divulgarla bajo su nombre. En consecuencia, y salvo que se pacte lo contrario, esta persona se convierte en titular, con carácter exclusivo, de todos los derechos de explotación sobre la obra colectiva, mientras que los autores que han contribuido en la misma, si bien conservan sus derechos sobre la obra

---

<sup>372</sup> Retomando el ejemplo de la canción como obra en colaboración, el desarrollo de la técnica permite, mediante programas especializados, separar las distintas pistas de un fonograma, de modo que podría prescindirse de la letra de la canción y poner a disposición del público únicamente las pistas instrumentales. En este caso, se está explotando de forma separada la aportación realizada por el compositor de la música, por lo que, en principio, quien compuso la letra carece de legitimación activa, en cuanto no es titular de los derechos de propiedad intelectual que están siendo infringidos, esto es, puesto que la demanda no tiene por objeto la obra en colaboración sino únicamente la explotación individualizada de una parte distinguible y separable de la misma cuya titularidad no le corresponde.

de su autoría –esto es, respecto de su aportación a título individual<sup>373</sup>, nunca serán titulares de derecho alguno sobre la obra colectiva obtenida como resultado<sup>374</sup>.

Lo anterior nos obliga a señalar a dos legitimados activos para el ejercicio de las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI, si bien cada uno lo será respecto de una determinada creación. Así, cuando la obra colectiva como tal sea objeto de explotación ilícita en Internet, la persona que reúna las características exigidas por el art. 8 de la LPI para ser considerada editora de la obra será la única legitimada, en calidad de titular de los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público, para solicitar ante los tribunales españoles la

---

<sup>373</sup> Si bien se trata de una cuestión que carece de unanimidad en la doctrina, a favor: CASAS VALLÉS, R. y XALABARDER PLANTADA, R., “Propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 453; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 159 de la versión electrónica; en contra: DE NOVA LABIÁN, A. J., *Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de Internet: (especial referencia a los sistemas de intercambio de archivos)*, ed. Dykinson, Madrid, 2010, pág. 134.

<sup>374</sup> P. ej., el periódico es una obra colectiva cuyo editor –habitualmente una persona jurídica-, ostenta la titularidad de los derechos de explotación sobre el resultado final –esto es, sobre el periódico como obra-. Sin embargo, los distintos autores que han participado en esta creación –mediante textos y fotografías-, si bien no son titulares del periódico como obra colectiva sí que conservan sus derechos a título individual respecto de las aportaciones que son de su autoría en la medida en que estas obras sean susceptibles de ser protegidas por la LPI –y sin perjuicio de que hagan uso de la posibilidad de ceder estos derechos-. Ahora bien, el supuesto del periódico como obra colectiva deviene un tanto complejo, dado el distinto carácter de las aportaciones individuales; en este sentido, el propio Tribunal Supremo ha señalado “atribuir, con carácter general y en todo caso, esa calificación de obra colectiva a los periódicos tropieza con que el contenido de los mismos es usualmente heterogéneo, en la medida en que pueden reunir, junto a aportaciones sin autor identificado o que no merezcan la consideración de objeto de propiedad intelectual [...], colaboraciones que, consistiendo en creaciones originales atribuibles a sus autores, superan las condiciones propias de las aportaciones individuales a que se refiere el artículo 8 [de la LPI]” [STS 638/2015 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 25 de febrero, Roj: STS 1623/2014, FJ 6º].

indemnización, el cese y/o la publicación de la sentencia<sup>375</sup>; no cabe, en tales supuestos, plantear ninguna posibilidad de litisconsorcio entre el editor y los autores puesto que los segundos carecen de legitimación alguna respecto de los derechos patrimoniales sobre la obra colectiva<sup>376</sup>.

En cambio, si es posible individualizar las creaciones que integran la obra colectiva y una de estas es ilícitamente explotada haciendo uso de Internet, la legitimación activa en calidad de titular no le corresponderá al editor sino al autor de la aportación que ha sido infringida, pues es este quien tiene la titularidad de los derechos de reproducción y de comunicación pública sobre la misma –en tales casos, la legitimación no recae sobre la obra colectiva, sino sobre su aportación a título individual-. A pesar de lo señalado, y como se

---

<sup>375</sup> Tomando como ejemplo el periódico, esto se producirá cuando desde una página web se ofrezcan enlaces sin autorización del titular de los derechos –el editor- que permitan superar las medidas restrictivas que han sido introducidas por este con el propósito de que solo puedan acceder a su obra los abonados. La demanda solicitando la indemnización por los actos de comunicación pública realizados por el enlazador, así como el cese de esta actividad ilícita, en cuanto tiene por objeto la infracción del periódico como obra colectiva, únicamente podrá ser interpuesta por el editor del mismo, ya que solo a este le corresponden los derechos de explotación que han sido vulnerados: el de reproducción y el de comunicación pública.

<sup>376</sup> El art. 8.2 de la LPI posibilita que los derechos sobre la obra colectiva no se atribuyan al editor; de pactarse que sean los autores quienes adquieran la titularidad de los mismos, serían estos los legitimados, en su condición de titulares, para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI en defensa de la obra colectiva, generándose entre ellos una situación de litisconsorcio. Dada su similitud con el supuesto de la obra en colaboración, y en cuanto los derechos infringidos por la explotación ilícita en Internet son únicamente de carácter patrimonial, también respecto de la obra colectiva titularidad de los distintos autores consideramos que ha de regir una situación de litisconsorcio activo cuasi necesario, de modo que, ante una infracción, cualquiera de los titulares pueda solicitar la tutela de la obra en su conjunto y en beneficio del resto.

expone más adelante, debe indicarse que lo anterior podrá hacerse extensivo al cesionario a quien el autor le haya conferido en exclusiva estos derechos de reproducción y de puesta a disposición del público respecto de la creación que forma parte de la obra colectiva –en el sentido de que podrá hacer valer ante los tribunales en nombre propio derechos cuya titularidad corresponde al autor de la obra-<sup>377</sup>; de ser el caso, tendrá una legitimación *ope legis* sobre la obra a título individual de acuerdo con los arts. 48 y ss. de la LPI<sup>378</sup> –en la mayoría de ocasiones, este cesionario coincidirá con la persona del editor-<sup>379</sup>.

---

<sup>377</sup> Algo que sucederá, como regla general, cuando se trate de la creación de una obra colectiva, si bien entendemos que la cesión a favor del editor de los derechos de explotación sobre la obra individual no ha de presumirse por el hecho de participar en la creación colectiva, sino que ha de pactarse expresamente entre el editor y el autor de los contenidos. Esto podrá articularse mediante la cesión en exclusiva de los derechos sobre la aportación individual por parte del trabajador asalariado, conforme a lo establecido en el art. 51 de la LPI –una transferencia que se realiza en virtud de la existencia de una relación laboral entre el empresario y el autor de la obra- o, en el caso concreto de las publicaciones periódicas, de acuerdo con el art. 52 de la LPI –que regula las características de la transferencia del autor al editor de la publicación-.

<sup>378</sup> Como distingue ARMENGOT VILAPLANA, “la persona que edita y divulga la obra, será titular originaria de una serie de derechos (morales y patrimoniales) sobre la obra colectiva considerada en su conjunto, al tiempo que será titular derivativo de los derechos de explotación sobre las aportaciones que los colaboradores le hayan cedido” [*La tutela judicial civil de la propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 134].

<sup>379</sup> De esta forma, si a título individual y sin autorización del autor se utiliza una de las creaciones que integran la obra colectiva, p. ej., una fotografía o un artículo de opinión para ponerla a disposición del público en otra página web, tan solo estará legitimado para ejercer las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia, en calidad de titular de los derechos infringidos, el autor de la fotografía o del escrito, y no el editor del periódico, en cuanto la demanda no tendrá por objeto la obra colectiva que es de su titularidad. Ahora bien, en la medida en que el editor del periódico, a su vez, se haya convertido en cesionario en exclusiva de esta creación individual que integra su obra colectiva, podrá ejercer por sí mismo las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI en caso de explotación ilícita en Internet y a condición de que la cesión realizada a su favor incluya los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público de estas obras.

***c.- La legitimación activa respecto de las obras compuestas (o derivadas).***

Definidas por el art. 9.1 de la LPI, son obras compuestas las creaciones nuevas que incorporan obras que existían con anterioridad, su principal característica es que el autor de la creación preexistente no colabora en la elaboración de la obra nueva, sin embargo, será necesaria su autorización y deberán respetarse sus derechos<sup>380</sup>. De acuerdo con lo mantenido por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO –aunque la doctrina no se muestra unánime respecto de esta cuestión<sup>381</sup>–, las obras compuestas se corresponden con lo que los arts. 11 y 21 de la LPI denominan obras derivadas, si bien en estas disposiciones se contemplan desde la perspectiva de la obra y de los derechos de autor, respectivamente, mientras que en el art. 9.1 desde el punto de vista del autor de la obra<sup>382</sup>.

En todo caso, se trate o no de la misma realidad jurídica, lo relevante a efectos de determinar la legitimación activa para la protección de estas obras es establecer a quién se atribuye la titularidad de los derechos de explotación sobre el resultado de la actividad creativa. Así, con carácter exclusivo, el autor de la nueva creación original será

---

<sup>380</sup> P. ej., es una obra compuesta (o derivada) el tebeo elaborado a partir de una historia prevista en un libro que todavía no ha pasado a formar parte del dominio público.

<sup>381</sup> A propósito del intento de la doctrina por establecer diferencias entre la obra compuesta y la obra derivada, *vid.* la exposición realizada por FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, págs. 161 y ss. de la versión electrónica.

<sup>382</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 67.

el titular de los derechos sobre la obra compuesta –o derivada-, sin que el creador de la obra preexistente tenga derecho alguno sobre la misma. No obstante, lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de la necesidad de obtener el consentimiento del segundo para realizar cualquier acto de explotación sobre la obra obtenida como resultado – como se exige por el art. 9.1 de la LPI, respecto de la obra compuesta, y por el art. 21.2 de la citada Ley, en relación con la obra derivada<sup>383</sup>, aunque en algunos supuestos, la propia LPI presume que autorizar la transformación de la obra preexistente implica ceder los derechos de explotación sobre la obra final<sup>384</sup>.

Cuando la obra compuesta o derivada sea objeto de explotación ilícita a través de Internet, es el creador de la obra nueva quien está legitimado, como titular de los derechos de reproducción y de comunicación pública, para ejercer las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia. En cambio, el autor de la obra preexistente carece de legitimación activa sobre la base del art. 138 de la LPI para solicitar la tutela de la nueva creación –en cuanto la ley no le atribuye titularidad alguna sobre la misma-. En consecuencia,

---

<sup>383</sup> Asimismo, esto ha de entenderse sin perjuicio de que, de producirse un conflicto *ad intra*, esto es, si la obra compuesta fuera explotada por el autor de la misma sin la autorización del creador de la obra preexistente, el segundo estaría legitimado por el art. 138.I para instar el cese de esta actividad ilícita contra el primero y exigirle la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

<sup>384</sup> Así lo establece el art. 89.1 de la LPI –aunque solo en relación con las obras audiovisuales-, al presumir que con el contrato de transformación de una obra preexistente se ceden al productor los derechos de explotación sobre la misma. Algo que BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO parece entender como extensible a las obras derivadas de todo tipo “En principio cabe presumir que la autorización para transformar implica la autorización para explotar la obra derivada (vid. el art. 89 LPI)” [*Manual de propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 69].

cuando se trata de proteger derechos patrimoniales derivados de la obra compuesta o derivada no se establece ningún tipo de litisconsorcio entre ambos autores: únicamente puede demandar el titular de los derechos de autor sobre la obra de nueva creación, sin perjuicio de que, el autor de la obra preexistente participe en el litigio mediante una intervención adhesiva simple<sup>385</sup>.

## **1.2.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS TITULARES DE DERECHOS AFINES O CONEXOS.**

La LPI atribuye a diferentes categorías de sujetos lo que la propia norma denomina “otros derechos de propiedad intelectual”, se trata de los derechos afines o conexos, esto es, distintos tipos de derechos de propiedad intelectual, que coexisten junto a los derechos de autor y que deben reconocerse sin perjuicio de estos. Cuando los titulares de los derechos afines o conexos tengan atribuidos los derechos patrimoniales de reproducción y de puesta a disposición del público respecto de una obra estarán legitimados, sobre la base del art. 138.I de la LPI, para instar las acciones oportunas frente a las infracciones en línea de sus derechos. Es necesario concretar quiénes son estos sujetos, así como en qué supuestos y bajo qué características pueden solicitar la tutela de los derechos de propiedad intelectual ante los tribunales españoles.

---

<sup>385</sup> Sobre la *intervención adhesiva simple*, vid. ORTELLS RAMOS M. y JUAN SÁNCHEZ, R., en ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, págs. 166 a 168.

**A) LA LEGITIMACIÓN ACTIVA RECONOCIDA A FAVOR DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES.**

Definido por el art. 105 de la LPI, es *artista intérprete o ejecutante* “la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra”, se atribuye esta categoría también a favor del director de escena y del director de orquesta. Así, entre las distintas obras susceptibles de ser objeto de explotación ilícita en Internet, será en los fonogramas y en las grabaciones audiovisuales donde encontremos artistas intérpretes o ejecutantes que estén legitimados activamente para ejercer las acciones civiles en defensa de sus derechos. Lo anterior será posible con las siguientes características y a condición de que no hayan cedido en exclusiva sus derechos.

Por lo que interesa a las infracciones en línea de la propiedad intelectual, los artistas intérpretes o ejecutantes tienen reconocido tanto el derecho de reproducción como el derecho de puesta a disposición del público –conforme a los arts. 107 y 108.1.b) de la LPI, respectivamente-. No obstante, es necesario concretar que estos derechos afines o conexos recaen sobre *la fijación de sus actuaciones*<sup>386</sup>, en otras palabras, sobre su interpretación –y no, en cambio, sobre la obra como creación original, cuyos derechos

---

<sup>386</sup> Nuestra LPI no define en qué consiste el “derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus actuaciones” que se reconoce a favor del artista intérprete o ejecutante, el autor BERCOVITZ RODRÍGUEZ –CANO se refiere a este derecho de fijación en los siguientes términos “Se está consintiendo que una actuación –que es en sí efímera- sea perdurable a través de una grabación y la posibilidad de que sea susceptible de explotaciones diferentes, para las que se requerirá a su vez la pertinente autorización” [*Manual de propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 234].

corresponden al creador de la misma-. Lo anterior puede conducirnos a dos supuestos, el primero se producirá cuando, sin respetar el art. 106 de la LPI, la actuación ha sido fijada en un dispositivo careciendo de la autorización del artista intérprete o ejecutante –siendo esta fijación ilícita objeto de reproducción y de puesta a disposición del público en Internet-<sup>387</sup>; el segundo tendrá lugar si la explotación ilícita mediante descarga continua, directa o entre pares, se articula a partir de una actuación fijada previo consentimiento del artista –ahora bien, como se expone más adelante, en tales casos cabe presumir que los derechos sobre la fijación han sido cedidos a favor del productor del fonograma o de la grabación mediante un contrato de producción-<sup>388</sup>.

En consecuencia, en el segundo supuesto únicamente serán infringidos dos derechos del artista intérprete o ejecutante: el de reproducción y el de puesta a disposición del público. Por su parte, en el primer supuesto, además del derecho de reproducción y de puesta a disposición del público, habrá sido infringido el derecho exclusivo del artista intérprete o ejecutante a autorizar la fijación de sus actuaciones; por tanto, en este caso, no solo serán mayores los daños y perjuicios

---

<sup>387</sup> Esto tendrá lugar, p. ej., si haciendo uso de un dispositivo electrónico durante un concierto se realiza una grabación en directo –audiovisual o exclusivamente sonora- de la actuación de los artistas intérpretes o ejecutantes –sin su consentimiento para ello- y, posteriormente, la misma es puesta a disposición del público en Internet para su disfrute mediante plataformas que permiten ver vídeos mediante su descarga continua –esto es, en *streaming*-.

<sup>388</sup> P. ej., cuando la fijación en un fonograma de la ejecución de una obra musical fue autorizada por todos los artistas, obteniéndose copias de la misma que han sido objeto de distribución, y, posteriormente, esta fijación autorizada es puesta a disposición del público en Internet, sin el preceptivo consentimiento de los ejecutantes, para su descarga continua, directa o entre pares.

sufridos por el artista, sino que, en cuanto la actuación ha sido fijada de forma ilícita, no concurre la figura del productor cesionario de los derechos sobre la fijación de las actuaciones, por lo que será el propio intérprete o ejecutante quien deberá defender sus derechos, estando activamente legitimado para ello –como se analiza en este apartado-, en su condición de titular, de acuerdo con el art. 138.I de la LPI.

Si la fijación inicial de la actuación se ha realizado de forma ilícita y, careciendo de su preceptivo consentimiento, son reproducidas en Internet aquellas obras en las que el artista intérprete o ejecutante ha intervenido –en calidad de cantante, de músico, de director...-, este podrá ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI dada su condición de titular del derecho infringido –el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de la fijación de sus actuaciones-; lo mismo sucede cuando, mediante Internet, se pone a disposición del público la fijación de sus actuaciones realizada de forma ilícita.

Sin embargo, debemos destacar una situación particular en aquellos casos en que la fijación haya sido previamente autorizada; así, si bien en estos supuestos la LPI excluye el derecho exclusivo de comunicación pública del artista intérprete o ejecutante<sup>389</sup>, reconoce expresamente su derecho exclusivo a autorizar, en cualquier caso, la comunicación de la fijación de sus actuaciones “mediante la puesta a

---

<sup>389</sup> En estos casos la LPI en sus arts. 108.4 y 116.2 reconoce, tanto a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes como a favor de los productores de fonogramas, el derecho a obtener una remuneración equitativa por parte de los usuarios cada vez que la fijación sobre la que recaen sus derechos sea objeto de comunicación pública –un derecho que se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual-.

disposición del público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i)”<sup>390</sup>. A este propósito, debe recordarse que, para cometer infracciones contra los derechos de propiedad intelectual a través de Internet, se llevan a cabo actos de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición, por tanto, no será suficiente con percibir una remuneración, sino que el acto de explotación habrá de ser consentido por el artista intérprete o ejecutante.

A pesar de lo señalado, ha de tenerse en cuenta que lo más habitual cuando la fijación se ha realizado previa autorización del artista es que estos derechos hayan sido objeto de cesión –generalmente en régimen de exclusiva- a favor del productor del fonograma o de la grabación audiovisual en la que se incorpora su actuación; esto no solo lo permite

---

<sup>390</sup> Esta redacción del art. 108.1.b) de la LPI, que tiene particular relevancia cuando los derechos del artista son infringidos haciendo uso de Internet, fue introducida por el art. Único, apartado 11º de la Ley 23/2006 –con el propósito de adaptar la legislación española a las exigencias de la Directiva 2001/29-. La previsión expresa de los actos de puesta a disposición devino necesaria ya que, hasta el momento, el artista solo podía autorizar la comunicación pública de sus actuaciones si esta no se realizaba a partir de una fijación previamente consentida por él, de modo que, una vez autorizada la fijación, el artista solo disponía de una licencia legal sobre el resultado de la misma. Esto impedía que la puesta a disposición del público en Internet de las fijaciones consentidas precisara de una nueva autorización por parte del intérprete y, con ello, que esta actuación pudiera calificarse de infracción del derecho afín o conexo de comunicación pública que es titularidad del artista intérprete o ejecutante. La redacción de la LPI vigente desde el 28 de julio de 2006 reconoce a favor de los artistas el derecho a autorizar la puesta a disposición del público de sus obras; en consecuencia, toda puesta a disposición no autorizada constituirá una infracción de sus derechos y podrá perseguirse haciendo uso del art. 138.I de la LPI. Sobre la situación anterior respecto de los artistas intérpretes o ejecutantes en relación con el asunto *Weblisten*, *vid.* ROMÁN PÉREZ, R., “Caso *Weblisten*: propiedad intelectual sobre obras transmitidas por redes digitales” en BELLO PAREDES, S. A., y MURILLO VILLAR, A. (coord.), *Estudios jurídicos sobre la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías: con motivo del XX aniversario de la Facultad de Derecho de Burgos*, ed. Universidad de Burgos, Burgos, 2005, págs. 543 y 544, así como 547 y 548.

el art. 107.3 en relación con el derecho de reproducción, sino que, en el art. 108.2 de la LPI, se presume, salvo pacto en contrario, la transferencia del derecho de puesta a disposición del público en virtud del contrato de producción celebrado. Sucede lo mismo, salvo estipulación en contrario y respecto de ambos derechos de explotación, cuando la interpretación o ejecución se haya realizado como parte de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios –art. 110 de la LPI-. Esto es así ya que, para poder elaborar el fonograma o grabación, el productor precisa, con carácter previo, recabar los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes.

En consecuencia, será este productor quien estará legitimado para ejercer las acciones de indemnización, de cese y/o de publicación de la sentencia cuando estos derechos, que recaen sobre la fijación de la actuación, sean objeto de infracción en Internet. No obstante, entendemos que en este caso no actuará en defensa de unos derechos que le han sido cedidos, sino para solicitar la tutela de unos derechos de su titularidad, esto es, sus derechos afines o conexos sobre el fonograma o la grabación audiovisual obtenidos como resultado de la fijación de las actuaciones –como se desarrolla en el siguiente apartado, dedicado a estos agentes-. De ser así, en realidad, el productor no ejercerá tales acciones en su condición de cesionario, sino en calidad de titular, por lo que la legitimación activa le será reconocida en virtud del art.138.I de la LPI.

En el hipotético caso de que no exista un productor intermediario a favor del cual el artista haya cedido los derechos de explotación sobre

la fijación de sus actuaciones<sup>391</sup>, es posible que tanto el autor de la obra como el intérprete o ejecutante ejerzan las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI para la protección de sus derechos cuando estos han sido objeto de infracción en Internet por terceros; de ser el caso, aunque ambas demandas recaigan sobre los mismos actos de reproducción y de puesta a disposición del público, cada una tendrá su propio fundamento, en cuanto son titulares de derechos distintos referidos a objetos diferentes. Así, el creador solicitará la tutela de sus derechos de autor sobre la obra –con base en los arts. 18 y 20 de la LPI-, mientras que el artista perseguirá la protección de sus derechos afines sobre la fijación de su actuación–conforme a los arts. 107 y 108 de la LPI-, por este motivo, no existe coincidencia en sus pretensiones procesales y no puede generarse entre ambos una situación de litisconsorcio en la posición de demandante –sin perjuicio de que pueda haber acumulación de pretensiones procesales y de que se celebre un proceso civil con pluralidad de objetos-. Asimismo, si la explotación de la fijación de la actuación se realizó con el consentimiento del autor de la obra, pero no con el del artista intérprete o ejecutante, en la medida en que se trata de derechos de propiedad intelectual independientes, podrá el artista ejercer las acciones de los

---

<sup>391</sup> A este propósito, recuérdese el ejemplo relativo a la fijación ilícita –sin su consentimiento- de la actuación del artista intérprete o ejecutante que, posteriormente, es objeto de puesta a disposición del público y de reproducción a través de Internet. Esto también podría producirse en el caso de que fijaciones autorizadas que no hayan sido objeto de cesión –p. ej., autoproducciones explotadas por los propios artistas- sean ofrecidas en línea de manera ilícita por terceros.

arts. 138 y ss. de la LPI para la protección de aquellos derechos cuya titularidad le corresponde<sup>392</sup>

Por último, es posible que distintos intérpretes o ejecutantes ostenten derechos sobre el resultado final de la fijación; en este sentido, el art. 111 de la LPI hace referencia al supuesto de participación colectiva de varios artistas en una misma actuación –excluyendo de este colectivo a los solistas y a los directores-<sup>393</sup>, aunque a los solos efectos de imponerles la obligación de designar a un representante que otorgue las autorizaciones necesarias –el consentimiento para realizar la fijación de su actuación, así como para los posteriores actos de explotación sobre la misma, de nuevo, en este segundo caso, siempre que no se hayan cedido en virtud de un contrato de producción-. No concreta nada más la LPI acerca de la naturaleza ni del régimen de los supuestos de participación colectiva, siendo necesario plantear cómo ha de entenderse la legitimación activa cuando sean objeto de explotación ilícita los derechos titularidad de los artistas sobre el resultado de la fijación –de nuevo, siempre que el productor del fonograma o de la grabación audiovisual no se haya convertido en el

---

<sup>392</sup> Sobre esto, si bien en relación con la comisión de delitos contra la propiedad intelectual, RODRÍGUEZ MORO, L., en *Tutela penal de la propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 188.

<sup>393</sup> A título de ejemplo, la propia disposición establece que estos serán los componentes de formaciones como un grupo musical, coro, orquesta, ballet o compañía de teatro; por tanto, esto se aplicará a actuaciones realizadas por artistas intérpretes o ejecutantes, tales como conciertos o escenificaciones, todas ellas susceptibles de quedar registradas y ser difundidas a través de Internet, sin necesidad de celebrar un contrato de producción para ello.

cesionario en exclusiva de los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público sobre la fijación de su actuaciones-.

En primer lugar, y dados los términos utilizados por el art. 111 de la LPI, podríamos pensar en equiparar la participación colectiva con la obra colectiva<sup>394</sup>; no obstante, el supuesto que se plantea respecto de los artistas difiere del previsto en el art. 8 de la LPI, ya que, en esta ocasión, no hay un editor a quien le corresponda la titularidad de todos los derechos sobre el resultado final, sino que varios titulares de derechos autorizarán la explotación del resultado mediante un representante. Puesto que la ley no obliga a extender las funciones del representante a su actuación en juicio en nombre de todos los artistas, cabe entender que cada uno de ellos estará legitimado para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI en defensa de la fijación de su actuación –sin perjuicio de que todos ellos decidan otorgarle poder *ad hoc* para que les represente en un proceso civil en defensa de sus derechos, representación que deberá ser debidamente acreditada al presentar la demanda, respetando de este modo el art. 264.2º de la LEC-.

En segundo lugar, parece más factible equiparar esta participación colectiva con la obra en colaboración del art. 7 de la LPI, entenderlo así implicaría reconocer que, entre los artistas que han participado en

---

<sup>394</sup> GALACHO ABOLAFIO, A. F., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1372 de la versión electrónica, parece entenderlo así, al mantener “Si estimamos que, desde el momento en que estamos ante una especie de obra colectiva, entendida en los términos del artículo 8 LPI, al elegirse al representante colectivo, la decisión de éste prevalecerá sobre la decisión individual de cada uno de los componentes del grupo”.

un fonograma o en una grabación audiovisual, se establece un régimen de cotitularidad sobre el resultado final y unitario de la fijación de su actuación; de modo que todos han de consentir su explotación y, con este propósito, se designa a un representante que autorice estos actos en nombre de todos los artistas. Por ello, en defecto de previsión legal que imponga un régimen jurídico distinto, entendemos que también se ha de aplicar respecto de estos el propio de la comunidad de bienes, en consecuencia, cada uno de ellos, actuando en beneficio del resto de artistas intérpretes o ejecutantes, tendrá legitimación activa para, de forma individual, solicitar la tutela de la fijación de sus actuaciones conforme a los arts. 138 y ss. de la LPI. En tales casos, estaremos ante un supuesto de litisconsorcio cuasi necesario en la posición del demandante, y no ante una acumulación de pretensiones procesales referida a distintos derechos sobre una misma fijación.

## **B) LA LEGITIMACIÓN ACTIVA RECONOCIDA A FAVOR DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y DE GRABACIONES AUDIOVISUALES.**

La LPI también atribuye la titularidad de derechos afines o conexos a favor de los productores de fonogramas y de grabaciones audiovisuales<sup>395</sup> –recibiendo ambos la calificación de titulares originarios de los mismos-, en consecuencia, si mediante actos de reproducción y/o de puesta a disposición del público sus derechos son

---

<sup>395</sup> Aunque se trate de dos agentes distintos, regulados en Títulos diferentes de la LPI y con sus propias características, la similitud en las actividades desarrolladas por el productor de fonogramas y por el productor de grabaciones audiovisuales justifica que su estudio se realice de manera conjunta en el mismo apartado.

infringidos, podrán ejercer las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia de acuerdo con el art. 138.I de la LPI. A efectos de concretar la legitimación activa de estos sujetos como titulares de derechos de explotación, es necesario determinar quiénes son los productores de fonogramas y de grabaciones audiovisuales y cuál es el objeto sobre el que recaen los derechos que tienen reconocidos.

Puede adquirir la condición de productor cualquier persona –natural o jurídica- bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realice la primera fijación de un fonograma o de una grabación audiovisual –arts. 114.2 y 120.2 de la LPI<sup>396</sup>, respectivamente-. La ley reconoce a favor de estos productores una serie de derechos de propiedad intelectual sobre dos de las creaciones más susceptibles de ser infringidas a través de Internet: los fonogramas y las grabaciones audiovisuales<sup>397</sup>; por lo que interesa a las infracciones en línea, los productores tienen atribuido,

---

<sup>396</sup> Como señala BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 244, si bien respecto de la grabación audiovisual el art. 120.2 de la LPI no exige que se trate de la primera fijación, así ha de entenderse, puesto que, de lo contrario, podría confundirse la figura del productor con la del fabricante de copias a partir de la primera fijación –quien no tiene reconocida titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual-.

<sup>397</sup> Son los fonogramas –canciones, discos, discografías...- y las grabaciones audiovisuales –películas, series, documentales...- las obras protegidas por la LPI que encabezan las listas de accesos ilícitos en Internet. Así, el estudio realizado por el *Observatorio de la Piratería* relativo a las infracciones en línea durante el año 2015, concluye que, en primer lugar, es la música la principal afectada por la explotación en línea, siendo objeto de acceso ilícito un total de 1.723 millones de contenidos, seguida de las series, cuyo número de contenidos a los que se ha accedió ilícitamente fue de 950 millones, y de las películas con un total de 878 millones [*La coalición de creadores e industrias de contenidos*, “Observatorio de la Piratería 2015”, disponible en <http://lacoalicion.es/observatorio-de-la-pirateria/observatorio-de-la-pirateria-2015/> (última consulta 2 de noviembre de 2016)].

expresamente, tanto el derecho de reproducción<sup>398</sup> como el de puesta a disposición del público<sup>399</sup> de los resultados de la actividad de fijación que han llevado a cabo, en consecuencia, cuando el fonograma o grabación ha sido objeto de explotación ilícita –esto es, se ha facilitado y/o realizado su descarga continua, directa o entre pares a través de Internet- podrán defender estos derechos como titulares de los mismos ante los tribunales civiles. Respecto del derecho exclusivo de autorizar la reproducción, la posibilidad de los productores de fonogramas de solicitar su tutela ejerciendo las acciones oportunas no solo se fundamenta en el art. 138.I de la LPI, sino que, de manera expresa, el art. 118 reconoce esta legitimación activa tanto a favor del productor del fonograma como del cesionario; una previsión que no se extiende al derecho de puesta a disposición del público y cuya relevancia se

---

<sup>398</sup> El derecho exclusivo de autorizar la reproducción se reconoce, respecto del fonograma y a favor de su productor, en el art. 115.I de la LPI; por su parte, respecto de la grabación audiovisual y a favor del productor de la misma, se prevé en el art. 120.I de esta norma. Lo anterior determina que únicamente podrán realizarse copias de la primera fijación realizada bajo la iniciativa y responsabilidad del productor a condición de que se haya obtenido su autorización –salvo que se trate de la realización de copias privadas, de acuerdo con el límite legal previsto en el art. 31.2 de la LPI-.

<sup>399</sup> Conforme al art. 116.1 de la LPI, los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública de los mismos, aunque tan solo en su modalidad de puesta a disposición; esto obliga a exigir en todo caso, para nuestro supuesto de hecho, el consentimiento de los productores, ya que la explotación de los fonogramas realizada a través de Internet constituye lo que el art 20.2.i) de la LPI define como una “puesta a disposición del público de obras, por procedimientos [...] inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”. Respecto de los productores de grabaciones audiovisuales, se reconoce, en el art. 122.1 de la LPI, el derecho de autorizar la comunicación pública del resultado de su actividad; en defecto de previsión expresa que incluya o excluya la puesta a disposición, cabe entender que también esta modalidad de comunicación pública habrá de ser autorizada, en todo caso, por el productor de la grabación que está siendo explotada en Internet.

proyecta no tanto respecto del propio productor –quien ya estaba legitimado para la protección de sus derechos- sino en relación con el cesionario –en particular, cuando se trate del cesionario en exclusiva de una licencia limitada al territorio español, pues podrá solicitar y obtener la tutela de sus derechos ante los tribunales nacionales<sup>400</sup>-. En cambio, no existe en la LPI una disposición equivalente que reconozca de forma expresa la legitimación activa del productor de grabaciones audiovisuales.

Determinados quiénes son los productores de los fonogramas y el fundamento de su legitimación cuando sus derechos son infringidos a través de Internet, procede concretar cuál es el objeto sobre el que recae la titularidad de estos derechos, puesto que el mismo incide en las personas que estarán activamente legitimadas respecto de un mismo fonograma o grabación.

Conforme al art. 114.1 de la LPI es *fonograma* “toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos” –por tanto, debe entenderse incluida en este concepto la fijación que no se realice en un soporte tangible o físico, en otras palabras, la que queda registrada en un medio intangible como es el digital<sup>401</sup>-, así, el

---

<sup>400</sup> CUENCA GARCÍA, Á., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, págs. 1420 y ss. de la versión electrónica.

<sup>401</sup> “El fonograma es toda fijación de sonido, cualquiera que sea el procedimiento técnico empleado y el soporte o medio de la fijación, «tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro» (art. 10 LPI), siempre «que permita su comunicación y la obtención decopias de toda o parte de ella» (art. 18 LPI). Quedan pues incluidos los disquetes de ordenador, y los discos o minidiscomos compactos, los archivos informáticos” [BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual, op.*

productor del fonograma para realizar la primera fijación deberá obtener la autorización del autor de la obra y del artista intérprete o ejecutante. Siguiendo la exposición realizada por ARMENGOT VILAPLANA —y a condición de que estén vigentes todos los derechos-, coexisten tres categorías de titulares sobre un único fonograma: el creador, cuyos derechos de autor recaen sobre la obra; el artista intérprete o ejecutante, cuyos derechos afines o conexos tienen por objeto su interpretación o ejecución; y el productor del fonograma, a quien le corresponden los derechos que la ley le reconoce sobre el fonograma —soporte en el que se incorpora la obra—<sup>402</sup>. Por tanto, el productor se convierte en titular originario del fonograma y en titular derivativo de los derechos de explotación que son titularidad del autor y de los artistas<sup>403</sup>.

Lo anterior justifica que los actos de reproducción y de puesta a disposición del público de las obras incorporadas a un fonograma, cuando se realicen a través de Internet, exijan el consentimiento del

---

*cit.*, pág. 1534]. “De este modo, la configuración material del fonograma es el master, matriz o, actualmente el registro o archivo digital que sirve de “molde” para la fabricación de los ejemplares que va a ser divulgados y comercializados” [CUENCA GARCÍA, Á., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1392 de la versión electrónica].

<sup>402</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 187.

<sup>403</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 245; ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 219, quien explica “la transmisión de los derechos exclusivos de los artistas ejecutantes al productor del fonograma suele producirse en el marco de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios, y en ese caso, se entenderá, salvo estipulación en contrario, que el empresario o el arrendatario adquieren los derechos exclusivos de aquéllos a autorizar la reproducción y la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones (art. 110 LPI)”.

productor del fonograma –cesionario de los derechos del autor y del artista-; de no ser así, esto es, en defecto de autorización, únicamente el productor estará legitimado, como titular del fonograma, para ejercer las acciones de cese, de indemnización y de publicación de la sentencia en relación con estas infracciones. En consecuencia, no se generará en la posición del demandante una situación de litisconsorcio integrada por el productor, el autor y el artista, sino que, en todo caso, será posible que quienes han cedido sus derechos de explotación actúen en el proceso mediante una intervención adhesiva simple.

Por su parte, son *grabaciones audiovisuales*, de acuerdo con la definición del art. 120.1 de la LPI, “las fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del artículo 86 de esta Ley”. Es necesario destacar la matización realizada por el art. 120.1 *in fine* de la LPI, puesto que permite extender la protección de los arts. 138 y ss. a favor de los productores cuando estas grabaciones no reúnan las características necesarias para ser consideradas obras audiovisuales –en otras palabras, cuando la grabación no merezca la calificación de *creación original literaria, artística o científica*<sup>404</sup>. A este propósito, como explican PALAO

---

<sup>404</sup> DE NOVA LABIÁN, A. J., *Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de Internet...*, *op. cit.*, pág. 129; RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 191, quienes coinciden en señalar que, si bien en estos casos las grabaciones serán susceptibles de protección civil, no sucederá lo mismo en la vía penal, ya que las características del objeto determinan que su violación no esté tipificada como delito –si bien, en ambos casos, los autores realizan su exposición respecto de la regulación previa a la reforma operada en el art. 270 del CP por la LO 1/2015-.

MORENO y GANDÍA SELLENS, la diferencia a efectos de obtener la tutela civil radica en que, si la grabación audiovisual merece ser calificada de obra, su protección será doble: en calidad de obra y en calidad de grabación audiovisual –esto es, mediante las disposiciones del Libro Primero de la LPI y las del Título III del Libro Segundo-; en cambio, si solo es posible considerarla grabación, en todo caso, podría su productor protegerla como tal –aplicando para ello los arts. 120 y ss. de la LPI-<sup>405</sup>.

De esta forma, cuando la grabación audiovisual reúna las características para ser considerada obra concurren, respecto del resultado final obtenido, los autores, titulares de derechos sobre la obra<sup>406</sup>; el artista, titular de derechos sobre su actuación; y el productor, titular de derechos sobre la grabación o soporte. En estos casos, en virtud de los respectivos contratos de producción, el productor no solo se convierte en cesionario en exclusiva de los derechos de explotación del artista sobre la fijación de sus actuaciones –como ocurría con el productor de fonogramas-, sino también de los derechos de explotación de los autores de la obra<sup>407</sup>, algo que, de acuerdo con el art. 88.1 de la LPI, se presume respecto de las obras

---

<sup>405</sup> PALAO MORENO, G., y GANDÍA SELLENS, M. A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., págs. 1432 y 1433 de la versión electrónica.

<sup>406</sup> Como mínimo –aunque sin perjuicio de que se trate de la misma persona-, en las obras audiovisuales concurrirán tres autores: el director, el guionista y el compositor.

<sup>407</sup> “Sin embargo, en el caso de la grabación audiovisual que es obra, el productor necesita que le sean cedidos en exclusiva los derechos de explotación de los autores de la misma, ya que si no es así no puede explotarla por la indisolubilidad entre obra y grabación” [BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 245].

audiovisuales –en defecto de pacto en contrario-. Por tanto, si la obra audiovisual es objeto de explotación ilícita en Internet, el productor podrá ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. en su condición de titular de los derechos de reproducción y de puesta a disposición de la grabación obtenida como resultado –y como cesionario, en régimen de exclusividad, de los derechos del autor y de los artistas-.

Si la grabación audiovisual ilícitamente explotada a través de Internet no reúne las características para ser considerada obra, el productor de la misma tendrá, en todo caso, legitimación activa por el art. 138.I de la LPI para instar la indemnización, el cese y/o la publicación de la sentencia como titular de los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público que han sido infringidos. En esta ocasión, el productor será el único legitimado y el objeto de su pretensión procesal será tan solo la grabación obtenida bajo su iniciativa y responsabilidad –pudiendo concurrir con los artistas intérpretes y ejecutantes, de haberlos, y siempre que no le hayan cedido en exclusiva sus derechos de explotación sobre la fijación de sus actuaciones-.

### **C) LA LEGITIMACIÓN ACTIVA RECONOCIDA A FAVOR DE LAS ENTIDADES DE RADIODIFUSIÓN.**

La LPI reconoce a favor de las entidades de radiodifusión derechos de explotación en exclusiva sobre sus emisiones o transmisiones; en defecto de definición en la propia Ley, lo determinante para que un organismo sea considerado como tal es que haya obtenido la correspondiente licencia administrativa para comunicar al público en general imágenes y/o sonidos dentro de un ámbito territorial

concreto<sup>408</sup> –se trata, básicamente, de las emisoras de radio y de las cadenas de televisión<sup>409</sup>; no obstante, debe señalarse que en el estado actual es irrelevante el medio utilizado para realizar la radiodifusión, p. ej., Internet-<sup>410</sup>.

La LPI atribuye a las entidades de radiodifusión la titularidad de una serie de derechos afines o conexos de propiedad intelectual; en consecuencia, cuando sean infringidos, estarán legitimadas para solicitar su tutela ante los tribunales civiles españoles conforme a los arts. 138 y ss. de esta norma. Tomando como punto de partida el reconocimiento que realiza el art. 126 de la LPI, podemos agrupar en tres categorías los derechos exclusivos de las entidades de radiodifusión respecto de sus emisiones o transmisiones que pueden, de algún modo, verse afectados como consecuencia de la explotación ilícita a través de Internet: primero, su derecho de autorizar la fijación en soportes sonoros o visuales<sup>411</sup>; segundo, sus derechos de

---

<sup>408</sup> Las entidades de radiodifusión realizan tres de las modalidades de comunicación pública descritas en el art. 20.2 de la LPI, estas son la emisión de obras por radiodifusión o por cualquier otro medio de difusión inalámbrica (art. 20.2.c)), la radiodifusión o comunicación al público vía satélite de obras (art. 20.2.d)), y la transmisión de obras por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo (art. 20.2.e)).

<sup>409</sup> RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 191.

<sup>410</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 252.

<sup>411</sup> La LPI tampoco define en qué consiste este “derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus emisiones o transmisiones en cualquier soporte sonoro o visual”, no obstante, debemos entender que el mismo no difiere del derecho de fijación reconocido a favor del artista intérprete o ejecutante -objeto de explicación en el apartado dedicado a este titular de derechos afines o conexos-. Por tanto, para las entidades de radiodifusión, la fijación implica la posibilidad de realizar grabaciones de sus emisiones o transmisiones de forma que las mismas puedan, posteriormente,

explotación sobre las fijaciones obtenidas a partir de estas emisiones o transmisiones; y, tercero, su derecho de autorizar la retransmisión de las mismas<sup>412</sup>. A esto debe añadirse que lo que se protege mediante los derechos afines o conexos reconocidos a favor de las entidades de radiodifusión no es el contenido –que podrá estar integrado por obras susceptibles de ser protegidas por los derechos de propiedad intelectual-, sino el continente –esto es, la emisión o transmisión en sí misma-<sup>413</sup>.

En este sentido, son tres las formas en que los derechos exclusivos de las entidades de radiodifusión pueden ser objeto de infracción en Internet. En primer lugar, es posible que se facilite la descarga continua, directa o entre pares, de la fijación de emisiones o transmisiones no autorizada por la propia entidad de radiodifusión<sup>414</sup>.

---

ser objeto de otros actos de explotación –reproducción, distribución, puesta a disposición del público...-.

<sup>412</sup> La retransmisión se define en el art. 20.2.f) de la LPI como una modalidad de comunicación pública de la obra previamente radiodifundida, pero realizada por una entidad diferente a la que llevó a cabo la radiodifusión original, correspondiéndole a la entidad de radiodifusión, conforme al art. 126.1.d) de la LPI, el derecho exclusivo a autorizar la retransmisión de sus emisiones o transmisiones.

<sup>413</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 252; RUIZ PERIS, J. I., y RODILLA MARTÍ, C., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 1459 de la versión electrónica.

<sup>414</sup> P. ej., si se ha obtenido de forma ilícita un *podcast* de un programa de radio emitido por una emisora –esto es, cuando se ha realizado una grabación no consentida del mismo- y, posteriormente, este archivo que contiene la emisión es ofrecido para su descarga directa desde una página web que carece de autorización para ponerlo a disposición del público –de acuerdo con lo señalado, la protección a favor de la entidad de radiodifusión persiste respecto de sus emisiones o transmisiones, esto es, en relación con el continente, aunque el contenido no merezca la consideración de obra y, por ello, no sea susceptible de protección por los derechos de propiedad intelectual-.

En segundo lugar, cabe que los actos de explotación ilícita a través de Internet se realicen a partir de fijaciones que fueron, en su momento, consentidas por la propia entidad<sup>415</sup>. En tercer lugar, sin que haya fijación alguna, es posible que sus emisiones o transmisiones sean objeto de retransmisión en línea careciendo de su preceptiva autorización<sup>416</sup>. En todos los supuestos, la legitimación activa de la entidad para ejercer las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia tendrá su razón de ser en la infracción de derechos exclusivos que son de su titularidad: el derecho de reproducción –de acuerdo con el art. 126.1.b)-, el derecho de puesta a disposición del público –previsto en el art. 126.1.c)- o, en su caso, el

---

<sup>415</sup> P. ej., cuando la cadena de televisión ha emitido un concierto en directo que fue grabado, mediando su autorización, para ponerlo a disposición del público desde su propia página web en *streaming* –de forma que los internautas puedan acceder a partir de este sitio en cualquier momento–, pero, simultáneamente, la grabación es ofrecida para su disfrute en línea –descarga continua- desde una plataforma de videos sin que la propia entidad de radiodifusión haya autorizado esta puesta a disposición del público –sin perjuicio de los derechos sobre el contenido de la fijación de la emisión o transmisión, es decir, los derechos de autor que correspondan al creador de la obra, así como los derechos afines o conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes que no hayan sido cedidos en exclusiva-.

<sup>416</sup> Esto sucede cuando se retransmiten sin autorización de la entidad de radiodifusión las emisiones o transmisiones realizadas por la misma, en tales casos, la comunicación pública no se realiza en su modalidad de puesta a disposición –como sucede en el resto de infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet- sino, dadas sus características, en la modalidad de retransmisión –aunque podría plantearse el modo en que ha de entenderse el concepto *entidad distinta de la de origen*, como responsable del acto de retransmisión, para considerar que estamos en el supuesto de hecho del art. 20.2.f) de la LPI, esto es, si ha de ser solo aquella que reúne los requisitos administrativos para ser una entidad de radiodifusión o, en cambio, es suficiente con que se realice el acto de retransmisión, sin exigencias adicionales respecto del sujeto autor del mismo-. P. ej., recuérdese la página web Roja Directa desde la que era posible disfrutar en *streaming* de emisiones deportivas realizadas por cadenas de televisión, en este caso, la retransmisión simultánea que era realizada sin autorización de la entidad de radiodifusión infringía su derecho exclusivo del art. 126.1.d) de la LPI.

derecho de retransmisión de sus emisiones o transmisiones –conforme al art. 126.1.d) de la LPI-. Adicionalmente, cuando la actividad que constituye el punto de partida de las infracciones en línea haya consistido en fijar de forma no autorizada las emisiones o transmisiones, también habrá sido vulnerado su derecho exclusivo de autorizar estas fijaciones –reconocido por el art. 126.1.a) de la LPI-.

Ahora bien, cuando se vulneran estos derechos de las entidades de radiodifusión de la forma en que han sido descritos, la infracción de derechos de propiedad intelectual se limita a los derechos relacionados con el continente –esto es, a los que son titularidad de la entidad sobre su emisión o transmisión-, pero no se extiende a derechos propios del contenido –es decir, los del autor sobre la obra e, incluso, los del artista intérprete o ejecutante sobre su actuación-<sup>417</sup>. En estos supuestos, en cuanto es titular de los derechos de explotación sobre las emisiones o transmisiones, si alguna de estas es ilícitamente explotada en Internet, solo la entidad de radiodifusión estará legitimada para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI frente a los actos de reproducción y/o de comunicación pública –en su modalidad de puesta a disposición o de retransmisión- realizados sin su consentimiento. Por

---

<sup>417</sup> Si bien podría darse el supuesto contrario, en nuestra exposición partimos de la idea de que las emisiones o transmisiones –y, en su caso, la fijación de las mismas- se han realizado contando con las preceptivas autorizaciones del autor de la obra y de los artistas intérpretes o ejecutantes –esto es, respetando todos sus derechos exclusivos- o, conforme al art. 84 de la LPI, previa cesión del derecho de comunicación pública de la obra mediante radiodifusión. De no ser así, habría de diferenciarse, de una parte, el litigio entre estos y la entidad de radiodifusión y, de otra parte, el litigio de la entidad de radiodifusión contra quienes han llevado a cabo la explotación en línea de estos derechos de propiedad intelectual.

su parte, tanto el autor como el artista intérprete o ejecutante podrían, mediante la intervención adhesiva simple, actuar en el proceso civil en la parte demandante como indirectamente afectados por la infracción cometida.

Puesto que cada uno de los derechos tiene su propio objeto, tampoco en estos casos se produce una situación de litisconsorcio, pudiendo únicamente concurrir en el mismo proceso una acumulación de pretensiones.

**D) LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS REALIZADORES DE MERAS FOTOGRAFÍAS Y DE QUIENES DIVULGAN DETERMINADAS PRODUCCIONES EDITORIALES.**

Existen otros sujetos a quienes la LPI atribuye la titularidad de derechos susceptibles de ser protegidos mediante las acciones previstas en sus arts. 138 y ss., se trata de los realizadores de meras fotografías y de quienes divulgan determinadas producciones editoriales; ambos sujetos, en su condición de titulares, disponen de legitimación activa para solicitar ante los tribunales españoles la indemnización, el cese y/o la publicación de la sentencia de condena cuando sus derechos de propiedad intelectual han sido infringidos haciendo uso de Internet.

La LPI considera como realizador de meras fotografías a aquel que obtiene una fotografía, u otra reproducción por procedimiento análogo, cuyas características no permiten reconocerle la condición de obra conforme al art. 10 de esta Ley –en otras palabras, cuando se trate

de una creación que carezca del requisito de la originalidad<sup>418-419</sup>. Ante la imposibilidad de atribuir los derechos de explotación que corresponden al autor de la obra, el art. 128 de la LPI opta por reconocer a favor de quien tomó la fotografía una serie de derechos afines o conexos de propiedad intelectual, estos son, en concreto, el derecho exclusivo de autorizar la reproducción, la distribución y la comunicación pública de la fotografía obtenida como resultado “en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores”.

Si bien sus derechos de explotación no recaen sobre una obra –y no se extienden a todos los que tiene reconocidos el autor conforme a los arts. 17 y ss. de la LPI–, en el ámbito civil, y por lo que interesa a nuestro supuesto de hecho, los derechos atribuidos al realizador de la fotografía le permiten ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI en los mismos términos en que lo haría el titular de derechos sobre una fotografía que merezca la calificación de obra, en particular, alegando la infracción de sus derechos exclusivos de reproducción y de comunicación pública –en su modalidad de puesta a disposición– de la fotografía realizada. No en vano, sucede con frecuencia en Internet que las fotografías puestas a disposición del público en una página web por su realizador son utilizadas, sin su preceptivo

---

<sup>418</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 256.

<sup>419</sup> A propósito de dos cuestiones no exentas de controversia como son, de una parte, la diferenciación entre *fotografías como obra* y *meras fotografías*, y, de otra parte, la necesidad de que las *meras fotografías* reúnan determinadas características para poder ser protegidas por la LPI, *vid.* XALABARDER PLANTADA, R., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, págs. 1482 a 1491 de la versión electrónica.

consentimiento, en otras páginas o plataformas, bien incorporando la fotografía en este segundo sitio de Internet –realizando un acto de reproducción y de puesta a disposición del público no autorizado- o bien a través de la inclusión de enlaces ensamblados –que, como se expone a propósito de la legitimación pasiva, si la fotografía ha sido puesta a disposición en origen, esto es, en la página ensamblada, con autorización del titular, constituirá una infracción de sus derechos a condición de que el hipervínculo alcance a un público nuevo no previsto inicialmente, este sería el caso, p. ej., si la fotografía ha sido puesta a disposición en la página web de un periódico al que solo pueden acceder los abonados y el enlace ensamblado en una tercera web permite disfrutar de la misma evitando las restricciones de acceso-

Lo indicado en el párrafo precedente ha de entenderse sin excluir la posibilidad de que tales fotografías hayan sido objeto de cesión en exclusiva –una cesión que podría haber sido expresamente pactada por las partes en virtud del contrato celebrado entre ambas, p. ej., en virtud de una relación laboral, o ser consecuencia de la aplicación subsidiaria de las disposiciones de la LPI previstas para la transmisión de los derechos de autor-<sup>420</sup>; de ser el caso, será el cesionario quien ejerza las

---

<sup>420</sup> Como señala XALABARDER PLANTADA, R., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1497 de la versión electrónica, “Ni el art. 128 ni el art. 132 TRLPI se remiten expresamente a las reglas previstas en los arts. 42 y ss (dentro del Título V, cap. 1) relativos a la transmisión de los derechos. A falta de remisión expresa, la doctrina se decanta a favor de la preferencia de la autonomía privada (art.1255 CC) y del derecho general de los contratos y sólo con carácter subsidiario recurrir a las reglas especiales previstas para el derecho de autor en el TRLPI”.

acciones oportunas para la defensa de los derechos de propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a quien tomó la fotografía.

Por su parte, existen dos tipos de producciones editoriales que están expresamente protegidas por derechos de propiedad intelectual en virtud del art. 129 de la LPI, se trata de los editores de obras inéditas que estén en dominio público –siempre que las hayan divulgado lícitamente- así como de los editores de obras no protegidas por derechos de propiedad intelectual –si la edición que han realizado puede ser individualizada debido a sus características-. Al primero se le reconoce la titularidad de los mismos derechos de explotación que hubieran correspondido al autor de la obra, mientras que al segundo se le atribuye el derecho exclusivo a autorizar la reproducción, distribución y comunicación pública de estas ediciones singulares.

Por tanto, incluidos en ambos supuestos los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público entre sus derechos afines o conexos, cuando el objeto sobre el que recaen los mismos sea ilícitamente explotado a través de Internet, estarán legitimados para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI. Así, el editor de obras inéditas que están en dominio público, cuando la obra en sí misma –y no necesariamente la edición realizada por él-<sup>421</sup> sea ofrecida en Internet para su descarga en cualquiera de las modalidades, podrá solicitar la indemnización, el cese y/o la publicación de la

---

<sup>421</sup> “La obra inédita que había pasado al dominio público deja de ser susceptible de utilización libre por cualquier persona y se atribuye un derecho de explotación exclusiva “similar al del autor” en favor de quien la divulgue lícitamente” [RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 193].

sentencia<sup>422</sup>. Por lo que respecta al editor de obras no protegidas por los derechos de propiedad intelectual, su legitimación como titular quedará limitada a los supuestos en que la edición que el mismo ha llevado a cabo sea explotada en línea sin su autorización<sup>423</sup>.

## **2.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA BASADA EN LA CESIÓN EN EXCLUSIVA DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN.**

A pesar de que Internet facilita que los autores y demás titulares de derechos exploten por sí mismos las obras –esto es, sin necesidad de celebrar contratos con terceros que se encarguen de su edición-, la

---

<sup>422</sup> P. ej., al editor que publica una obra literaria en formato de libro tangible y/o intangible –siempre que se trate de una obra inédita en dominio público- le corresponderán los derechos de explotación sobre la misma durante un periodo de 25 años; estos derechos no se limitan a su edición, sino que se extienden a la obra que ha divulgado. Si el libro se ofrece en formato digital para su descarga a través de Internet –realizándose, por tanto, actos de reproducción y de puesta a disposición del público no consentidos-, podrá solicitar la tutela de sus derechos, tanto si los contenidos disponibles de manera ilícita en Internet afectan únicamente a la obra – en el supuesto utilizado como ejemplo, esto sucederá si tan solo se publica el texto literario inédito que fue recuperado por el editor-, como si es la propia edición elaborada por el titular de los derechos la que está siendo facilitada a los internautas –en nuestro caso, la posibilidad de disfrutar digitalmente de la obra tal y como ha sido editada-.

<sup>423</sup> En el ejemplo de este segundo grupo de legitimados pueden darse dos situaciones. De una parte, que se trate de una obra susceptible de ser protegida por la propiedad intelectual, previamente publicada y que, por el transcurso de los plazos legalmente previstos, haya pasado a formar parte del dominio público –p. ej., una obra literaria publicada en edición especial por su quinto centenario-. De otra parte, puede que el objeto de la edición no sea, por sus características, susceptible de ser protegido como obra, esto sucederá, entre otros, en el caso de las exclusiones del art. 13 de la LPI – p. ej., una editorial jurídica que publica recopilaciones de jurisprudencia por razón de la materia-. En cualquiera de los dos supuestos, el editor carece de derecho alguno sobre el contenido de su edición –en los ejemplos, los textos de la obra literaria o de las sentencias de los tribunales, respectivamente- por lo que solo podrá ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI si lo que se ofrece a través de Internet en formato digital son estos contenidos en la edición singular e individualizada que el mismo ha realizado.

cesión de derechos patrimoniales a favor de empresarios que se encarguen de su explotación persiste en nuestros días y sigue siendo de gran relevancia para el funcionamiento de la industria cultural. Con el propósito de facilitar este modelo de negocio, la LPI permite que los derechos de explotación sobre las obras sean objeto de cesión mediante actos *inter vivos*; esta posibilidad no se limita a los derechos del autor, sino que también se extiende a favor de los titulares de derechos afines o conexos –aunque, en todo caso, limitada a los derechos patrimoniales, sin que quepa ceder los derechos morales-. La cesión *inter vivos* de los derechos de explotación del autor sobre su obra ha de realizarse con sujeción al régimen jurídico previsto en los arts. 42 y ss. de la LPI; en cambio, no es posible, en virtud del art. 132 de la citada Ley, aplicar estas disposiciones a la cesión de los derechos afines o conexos –ni siquiera de forma subsidiaria-<sup>424</sup>.

En materia de derechos de propiedad intelectual, las distintas relaciones que se establecen entre el cesionario y el cedente, así como las características de cada uno, pueden ser muy dispares en función del tipo de obra de que se trate y del modo en que se articule la explotación de la misma. Así, p. ej., en el caso de los fonogramas, el productor no es solo titular originario del derecho afín sobre el soporte, sino que también es cesionario de los derechos de autor sobre la obra y de los derechos afines o conexos de los artistas sobre su actuación; adicionalmente, este productor puede haber cedido sus derechos de

---

<sup>424</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual, op. cit.*, pág. [149]; CARBAJO CASCÓN, F., “El contrato de licencia de explotación de derechos de autor”, *op. cit.*, pág. 394.

explotación sobre su fonograma –p. ej., la cesión en exclusiva de la puesta a disposición del público en *streaming* a favor de una plataforma de Internet-. No es objeto de este trabajo exponer los diferentes contratos de cesión de derechos que pueden concurrir respecto de una obra que es ofrecida en el mercado para su disfrute, sino determinar, partiendo de la existencia de una cesión de derechos de autor o de derechos afines, la legitimación activa del cesionario y del cedente cuando sus derechos son infringidos a través de Internet.

La cesión de los derechos patrimoniales del autor sobre su obra queda sujeta a cuatro límites: el derecho o derechos de explotación cedidos, las concretas modalidades de explotación, el tiempo de duración de la cesión y el ámbito territorial para el que se ceden estos derechos. Estos cuatro aspectos han de quedar determinados por la autonomía de la voluntad de los contratantes –el cesionario y el cedente-; sin embargo, en defecto de previsión expresa en el contrato de cesión, el art. 43.2 de la LPI concreta los términos en que ha de entenderse realizada la misma –respecto de los derechos y la modalidad, cesión limitada a lo que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir su finalidad; respecto del tiempo, por un máximo de cinco años; y, respecto del espacio, solo en el país en que se realice la cesión-.

### **2.1.- LOS DIFERENTES TIPOS DE CESIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LA POSIBILIDAD DE ACCIONAR DEL CESIONARIO NO EXCLUSIVO.**

El autor puede transmitir sus derechos patrimoniales sobre la obra a favor del cesionario con carácter exclusivo –esto es, permitiendo,

dentro del ámbito de la cesión delimitado por los cuatro aspectos anteriores, que la obra sea explotada con exclusión de terceros y del propio cedente-. Como regla general, la exclusividad en la transmisión de los derechos no se presume, por ello el art. 48.I de la LPI exige que la cesión en exclusiva se otorgue expresamente por escrito en el propio contrato. No obstante lo señalado, en la Ley se prevén dos excepciones, de este modo, y salvo pacto en contrario, prevalece la presunción de cesión en régimen de exclusividad tanto a favor del empresario, cuando el trabajador realiza la obra en virtud de una relación laboral –art. 51.2 de la LPI-<sup>425</sup>; como a favor del productor de la obra audiovisual, en virtud del contrato de producción –art. 88.1 de la LPI-<sup>426</sup>.

El art. 48.I *in fine* de la LPI legitima al cesionario en exclusiva para perseguir las infracciones “que afecten a las facultades que se le hayan concedido”, esta legitimación activa se le reconoce “con independencia de la del titular cedente”, lo que le permite ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI, aunque no tenga la titularidad de los derechos infringidos. Por su parte, los cesionarios en régimen de no exclusiva carecen de legitimación activa para el ejercicio de tales acciones, en consecuencia, cuando los derechos cedidos sean objeto de explotación ilícita por terceros a través de Internet, el autor de la

---

<sup>425</sup> Lo mismo se prevé, con carácter específico para los programas de ordenador, en el art. 97.4 de la LPI respecto del trabajador asalariado creador del *software*.

<sup>426</sup> Con la excepción mencionada a favor de los productores de grabaciones audiovisuales, prevista en el art. 88.1.II de la LPI, que exige, a pesar de la presunción de cesión en exclusiva, la autorización expresa de los autores para explotar las obras cinematográficas para determinadas modalidades de comunicación pública.

obra que ostenta la titularidad de los mismos será el único que podrá hacerlos valer ante los tribunales civiles<sup>427</sup>.

No obstante, en el segundo supuesto debe plantearse la posibilidad de que las explotaciones ilícitas afecten a los cesionarios no exclusivos, en particular, a sus expectativas económicas<sup>428</sup> –puesto que, en todo caso, ostentan un interés patrimonial que merece ser protegido en vía civil<sup>429</sup>–, por lo que, si bien no pueden solicitar la indemnización, el cese y la publicación de la sentencia para la tutela de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con los arts. 138 y ss. de la LPI, sí que disponen de legitimación activa en su condición de perjudicados por actos de competencia desleal, puesto que quien ha llevado a cabo actos de explotación ilícita incurre en una actividad de *violación de las normas* tipificada en el art. 15 de la LCD –es decir, está haciendo prevaler en el mercado una ventaja competitiva que ha sido adquirida

---

<sup>427</sup> No se prevé, por tanto, en sede de propiedad intelectual, una legitimación activa a favor del cesionario no exclusivo; en cambio, en materia de patentes, el art. 117.3 de la LP sí que reconoce legitimación a favor del titular de una licencia no exclusiva siempre que concurren una serie de requisitos. Así, la referida disposición, permite al licenciataria no exclusivo *requerir fehacientemente* al titular de la patente para que ejerza la acción judicial frente a las infracciones; y, en el caso de que este se negara a hacerlo o no lo hiciera en un plazo de tres meses, el licenciataria no exclusivo adquiere legitimación activa para entablar la acción en nombre propio si la acompaña del requerimiento realizado [Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, B.O.E., núm. 177, de 25 de julio de 2015].

<sup>428</sup> P. ej., cuando son varias las plataformas de Internet que mediante cesión en régimen de no exclusividad están facultadas para la puesta a disposición del público en *streaming* de obras de un determinado autor, ofreciendo su servicio previo pago de una suscripción mensual, estas pueden sufrir perjuicios económicos en su modelo de negocio si aparece una tercera plataforma que, mediante actos de explotación ilícita –esto es, sin contar con la autorización del autor–, permite disfrutar en línea de las mismas obras de manera gratuita.

<sup>429</sup> DE NOVA LABIÁN, A. J., *Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de Internet...*, op. cit., pág. 140

mediante infracción de la LPI-. En tales casos, el cesionario en régimen de no exclusiva estará legitimado en virtud del art. 33.1 de la LCD, puesto que sus intereses económicos resultan perjudicados o amenazados por los actos de explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual, y, por ello, podrá ejercer acciones similares a las que se reconocen a favor del autor de la obra: la acción de cesación de la conducta desleal, la de resarcimiento de los daños y perjuicios –e, incluso, la de enriquecimiento injusto- y la de publicación de la sentencia –entre otras acciones reconocidas en el art. 32 de la LCD-<sup>430</sup>.

## **2.2.- EL CESIONARIO EN EXCLUSIVA: UNA LEGITIMACIÓN ACTIVA NO EXENTA DE PROBLEMAS.**

El cesionario en exclusiva de los derechos de explotación está legitimado *ope legis* para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI –puesto que así lo reconoce, de manera expresa, el art. 48.I de la citada Ley-. No obstante, las especiales características de los derechos de propiedad intelectual determinan que, cuando los mismos han sido objeto de cesión, la legitimación activa plantee ciertos interrogantes. La primera cuestión es la relativa a la naturaleza de la

---

<sup>430</sup> Debe señalarse que cuando se ejerzan las acciones en defensa de la competencia desleal, la legitimación pasiva no coincidirá, en todo caso, con la de los infractores –directos e indirectos- previstos en el art. 138 de la LPI –y estudiados en el segundo apartado de este Capítulo-, sino que vendrá determinada por lo que establece el art. 34.1 de la LCD. En consecuencia, la acción de enriquecimiento injusto únicamente podrá ir dirigida contra quien se benefició del mismo; por su parte, el resto de acciones, además de contra el infractor directo –esto es, contra el operador económico que obtuvo una mejor posición en el mercado realizando la conducta desleal-, podrán presentarse frente al infractor indirecto que cooperó en la realización de dicha conducta.

cesión y a su incidencia sobre la titularidad de los derechos que han sido cedidos; su relevancia procesal radica en que la interpretación que se realice repercutirá en el fundamento de la legitimación activa del cesionario y del cedente. La segunda cuestión se refiere al alcance que debe concederse a la legitimación activa del cesionario en exclusiva, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones sus facultades se limitan a derechos y modalidades muy concretos que, aun no siendo directamente infringidos, pueden verse afectados como consecuencia de la explotación ilícita a través de Internet. A la exposición y a la resolución de los problemas señalados se destina el presente epígrafe.

**A) EL PROBLEMA DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS QUE HAN SIDO CEDIDOS EN RÉGIMEN DE EXCLUSIVIDAD.**

En virtud de un contrato de cesión, el cesionario adquiere uno o varios derechos de explotación de los titulares originarios, convirtiéndose, de esta forma, en su *titular derivativo*<sup>431</sup>. La denominación *titular derivativo* se atribuye al cesionario para diferenciarlo de los cedentes, sin embargo, el uso del término *titular* puede devenir conflictivo, en cuanto no hay unanimidad a propósito de si el cesionario adquiere la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que le han sido

---

<sup>431</sup> Utilizan la denominación *titulares derivativos*, ARMENGOT VILAPLANA, A, *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 134; CASAS VALLÉS, R. y XALABARDER PLANTADA, R., “Propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 454; DELGADO PORRAS, A., “Introducción a la gestión colectiva de los derechos de autor y afines a los derechos de autor”, en *Derechos de autor y derechos afines al de autor: recopilación de artículos*, Tomo 2, ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, pág. 409. Por su parte, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., en *Manual de propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 149, se refiere no a los titulares, sino a las *adquisiciones derivativas*.

cedidos<sup>432</sup>. Lo anterior es relevante no solo a efectos de concretar el fundamento de la legitimación activa del cesionario exclusivo, sino porque incide en el modo en que el cedente estará legitimado cuando los derechos cedidos han sido vulnerados en Internet. Como se expone a continuación, la forma en que se interprete la naturaleza de la cesión puede dar lugar a dos situaciones distintas en la posición del demandante.

***a.- El cesionario como sustituto procesal y el autor como posible interviniente litisconsorcial.***

En primer lugar, es posible pensar que la atribución expresa de legitimación activa a favor del cesionario –en virtud del art. 48.I de la LPI- indica que, careciendo este de una titularidad que le permitiera ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI –en cuanto la cesión no le convierte en titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra<sup>433</sup>-, el legislador optó por reconocerle de manera expresa una posición legitimante a través de la figura de la sustitución procesal – respetando el art. 10.II de la LEC-<sup>434</sup>.

---

<sup>432</sup> Respecto de las dudas doctrinales sobre si el cesionario en exclusiva es o no titular de los derechos de explotación, *vid.*, RODRÍGUEZ MORO, L., en *Tutela penal de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, págs. 199 y ss.

<sup>433</sup> “De este modo [...] la cesión o transmisión de derechos de explotación no implica una transmisión de la titularidad ni, por tanto, una subrogación jurídico-real en la titularidad del derecho «cedido», sino una autorización o licencia del autor o sus derechohabientes (sucesores vía transmisión *mortis causa*) a un tercero para que explote los derechos sobre la obra «transmitidos» en un territorio y durante un tiempo determinados” [CARBAJO CASCÓN, F., “El contrato de licencia de explotación de derechos de autor”, *op. cit.*, pág. 401].

<sup>434</sup> ORTELLS RAMOS M. y JUAN SÁNCHEZ, R., en ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 136, quien enumera expresamente entre los ejemplos de sustitución procesal el art. 48 de la LPI. No obstante, hay autores que consideran que

Esta interpretación repercute, inevitablemente, sobre la legitimación activa del titular de derechos de propiedad intelectual sobre la obra – quien conserva la titularidad de los mismos, aunque haya cedido su explotación-<sup>435</sup>. En consecuencia, cuando la cesión incluya los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público, y la obra sea objeto de infracción en Internet, tanto el cesionario – legitimado en virtud del art. 48.I de la LPI- como el autor –legitimado por el art. 138.I- disponen de legitimación activa para actuar en el proceso civil, instando la tutela de los derechos infringidos conforme a lo previsto en los arts. 138 y ss. de la LPI –sin que constituya, en ningún caso, una situación de litisconsorcio necesario, puesto que cualquiera de los dos podría, al margen del otro, iniciar el proceso civil-. En estos supuestos, si el cesionario interpone una demanda en

---

la del cesionario en exclusiva “se trata de una legitimación *iure proprio ex lege* y no una legitimación subrogada de la del autor” [MARTÍ MIRAVALLS, J., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 813 de la versión electrónica y nota de pág. 1817].

<sup>435</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A, *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, págs. 143 y 144, así como la nota de pág. 317. Por su parte, MARTÍ MIRAVALLS, J., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 811 de la versión electrónica, expone cómo en los supuestos de cesión en exclusiva “La jurisprudencia ha configurado dicha legitimación del autor o sus derechohabientes sólo para el ejercicio de acciones para la defensa de los derechos morales y aquellos patrimoniales que haya conservado [...]”, pero concluye manifestando su desacuerdo con la opinión de los tribunales “Cuestión que a nuestro juicio es, como mínimo, discutible”. Tampoco está de acuerdo con esta interpretación CARBAJO CASCÓN, F., en “El contrato de licencia de explotación de derechos de autor”, *op. cit.*, pág. 431, quien considera que la cesión, en cuanto no transmite la titularidad, legitima al cesionario y al cedente para ejercer los derechos de explotación “el cesionario en exclusiva estará legitimado, en concurrencia con el titular de derechos cedente, para perseguir violaciones que afecten a las facultades de explotación que le hubieran concedido [...]. Sin embargo, el hecho de que el autor o sus derechohabientes no pierdan su legitimación para perseguir posibles violaciones de sus derechos de explotación, sirve para demostrar que realmente no se produce la transmisión de la titularidad de los derechos y modalidades cedidos en exclusiva”.

calidad de sustituto procesal –puesto que así lo permite expresamente el art. 48.I *in fine*, “La cesión en exclusiva [...] le confiere legitimación, con independencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido”-; el autor podrá constituirse como parte del proceso pendiente mediante la intervención litisconsorcial –en cuanto sigue ostentando la titularidad de los derechos a los que se refiere la pretensión que ha sido planteada por el cesionario-<sup>436</sup>.

***b.- El cesionario como legitimado en calidad de titular y el cedente como interviniente adhesivo simple.***

En segundo lugar, sostener la idea de que la cesión en exclusiva no transmite la titularidad de los derechos de explotación, no impide considerar que, realmente, el cesionario lo que adquiere respecto de estos derechos es la posibilidad de ejercer una serie de facultades que le han sido cedidas<sup>437</sup>. Explica BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO que el derecho que la LPI concede a cada sujeto se integra por un conjunto

---

<sup>436</sup> ORTELLS RAMOS M. y JUAN SÁNCHEZ, R., en ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 163.

<sup>437</sup> “La transmisión de derechos de explotación prevista en nuestra legislación de propiedad intelectual no es traslativa de la titularidad sino únicamente de la facultad de explotar la obra en una o varias formas; se produce la transmisión de la facultad o posibilidad de usar o explotar económicamente la obra (*ius utendi*), en forma de concesión, autorización o licencia, por lo que se trata en todo caso de una transmisión limitada de tales facultades o derechos de explotación” [CARBAJO CASCÓN, F., “El contrato de licencia de explotación de derechos de autor”, *op. cit.*, págs. 400 y 401]. “Partiendo de que no es posible la venta del derecho de explotación, aunque sí la transmisión entendida como utilización de las facultades de explotación [...] el cesionario [...] se convierte, si no en propietario, sí en el ejerciente de los derechos cedidos [...] con exclusión de toda persona, inclusive el propio autor” [DE NOVA LABIÁN, A. J., *Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de Internet...*, *op. cit.*, pág. 138].

de facultades que “mediante su cesión o transmisión a terceros por el titular originario, pueden adquirir autonomía con respecto a aquel derecho subjetivo, transformándose así en un propio derecho subjetivo cada una de ellas (derivado del derecho subjetivo originario del que proceden)”<sup>438</sup>.

Si bien es cierto que BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO realiza esta exposición para defender la independencia de los distintos derechos de explotación entre sí –de acuerdo con el art. 23 de la LPI-, entendemos que la misma ha de hacerse extensiva a las distintas formas de explotación que integran cada uno de los derechos de explotación considerados individualmente, de modo que, cuando se realice una cesión de carácter exclusivo sea posible diferenciar, respecto de cada uno de estos, de una parte, la titularidad del derecho de explotación y, de otra parte, la titularidad de las facultades de explotación cedidas de forma exclusiva<sup>439</sup>.

De acuerdo con esto, aunque el cesionario en exclusiva no es titular de los derechos cedidos –ni siquiera cuando se trate de una cesión global<sup>440</sup>, pues no cabe la venta de tales derechos-, sí que es titular de

---

<sup>438</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., en *Manual de propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 18.

<sup>439</sup> RODRÍGUEZ MORO, L., en *Tutela penal de la propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 201, parece entender en este sentido la interpretación de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, al mantener “se ha considerado que los derechos o facultades transmitidos adquieren autonomía con respecto al derecho de autor, transformándose cada uno de ellos en un propio derecho subjetivo derivado del derecho subjetivo originario del que proceden, lo que, bajo los términos establecidos en la cesión, parece implicar la titularidad sobre ellos”.

<sup>440</sup> Entendida por tal, aquella que incluya la totalidad de los derechos y de las modalidades de explotación sobre una obra en régimen de exclusividad [CARBAJO

un derecho a ejercer las facultades de explotación que se le haya cedido –y, en consecuencia, adquiere la titularidad de unos derechos reconocidos por la LPI-. Lo anterior supone la existencia de dos titulares –si bien su titularidad recae sobre objetos distintos-; de esta forma, si la infracción afecta a alguna de las facultades cedidas en exclusiva, será el cesionario quien pueda solicitar su tutela.

En consecuencia, si en el supuesto anterior no cabía negar la posibilidad de que el cedente que había cedido sus derechos interviniera en calidad de litisconsorte, en el presente supuesto debe mantenerse que solo el cesionario dispone de legitimación activa en su condición de titular –de acuerdo con el art. 138.I de la LPI<sup>441</sup>- para ejercer las acciones en defensa de las facultades sobre los derechos de propiedad intelectual que se le han cedido. En estos casos, nunca se establecerá entre el cedente y el cesionario un supuesto de litisconsorcio, sino que, iniciado el proceso civil por el cesionario para la defensa de sus facultades, únicamente será posible la intervención adhesiva simple del cedente. La posibilidad de que el cedente intervenga en el proceso iniciado por el cesionario, se justifica por la

---

CASCÓN, F., “El contrato de licencia de explotación de derechos de autor”, *op. cit.*, pág. 414].

<sup>441</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., en *Manual de propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 152, parece entenderlo en estos términos –o, al menos, la legitimación activa del cesionario en exclusiva como auténtico titular de los derechos de explotación-, puesto que, tras afirmar la posibilidad de que los derechos de propiedad intelectual sean adquiridos por terceros, considera “poco afortunada” la utilización por la LPI del término “cesiones”, recuerda que el Título V se denomina “transmisión de derechos” y concluye “constantemente la LPI se refiere a los «titulares de los derechos», muchas veces sin hacer distinción entre autores o cesionarios”, incluyendo el art. 138 de la LPI entre los artículos donde se utiliza indistintamente esta denominación.

conurrencia de una una situación extraprocesal que permite acreditar al titular de las facultades de explotación cedidas que tiene un “interés directo y legítimo en el resultado del pleito” –respetando, de este modo, lo que exige el art. 13.1 de la LPI-<sup>442</sup>.

**B) EL PROBLEMA DE LA EXTENSIÓN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA RECONOCIDA AL CESIONARIO EN EXCLUSIVA.**

Como se ha expuesto, la cesión queda, en todo caso, sujeta a cuatro límites –derechos, modalidades, tiempo y espacio-, los cuales pueden estar expresamente previstos en el contrato de cesión o, en su defecto, regirse por lo establecido en el art. 43.2 de la LPI. Estos límites, además de determinar la extensión de la cesión, han de ser utilizados para afirmar o negar la legitimación activa del cesionario en exclusiva cuando las infracciones son cometidas en el ámbito digital. Debemos tomar como punto de partida la idea de que la explotación ilícita de

---

<sup>442</sup> El interés del autor en la sentencia que se dicte al final del proceso debe justificarse en el hecho de que, su sentido estimatorio o desestimatorio, no solo puede afectar a la relación jurídica que tiene en la actualidad con el cesionario en exclusiva, sino, también, a futuras relaciones jurídicas con las que ceda derechos de explotación de su titularidad. P. ej., cuando a cambio de la cesión de sus derechos, el autor recibe una contraprestación que depende de una variable en función de las veces que los usuarios reproducen en línea su obra, la existencia de otras páginas web que, de manera ilícita, ofrecen la posibilidad de disfrutar de esta, puede determinar una considerable reducción de ingresos del titular cedente en virtud de la relación jurídica que tiene con el cesionario –un problema que se incrementaría si la sentencia no reconoce el derecho de indemnización a favor del cesionario o no condena a poner fin a estas actividades-. Del mismo modo, si ilícitamente es posible descargar la obra en Internet de manera gratuita –permitiendo a los internautas obtenerla y guardarla en sus dispositivos-, y la sentencia promovida por el cesionario en exclusiva desestima la acción de cese frente a estas actividades, ello podría afectar a la celebración de futuros contratos por parte del autor, mediante los cuales ceda el derecho de puesta a disposición el público a través de Internet e incluso la distribución de ejemplares físicos de su obra.

contenidos protegidos por la propiedad intelectual a través de Internet implica, necesariamente, la realización de dos actos: la reproducción de los contenidos (mediante las actividades de subida y bajada) y la comunicación pública (en su modalidad de puesta a disposición); en consecuencia, a fin de que el cesionario esté legitimado para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI, se le tendrá que haber cedido, como mínimo, las facultades de ejercer en régimen de exclusividad la reproducción y/o la puesta a disposición del público de las obras<sup>443</sup>.

Sin embargo, la complejidad de los derechos de propiedad intelectual junto a la concurrencia de diferentes derechos que pueden haber sido cedidos a distintos sujetos respecto de un mismo contenido protegido, puede provocar que, cuando una obra sea objeto de explotación ilícita a través de Internet, no solo se infrinjan los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público –el cual es posible que ni siquiera haya sido cedido-, sino que, además, resulten afectados, indirectamente, otros derechos de explotación; se trata, en particular, del derecho de distribución –p. ej., una obra literaria cuyo derecho de distribución ha sido atribuido en exclusiva a una editorial, sin que el autor haya cedido su derecho de puesta a disposición del público, de modo que los lectores solo pueden disfrutar de la misma adquiriendo

---

<sup>443</sup> Será suficiente con una de ellas siempre que se corresponda con el derecho que ha sido infringido en línea. De esta forma, cabe que un cesionario en exclusiva tenga cedido el derecho de reproducción de los contenidos vulnerados y otro su derecho de puesta a disposición del público también en régimen de exclusividad, ambos estarían legitimados para interponer la demanda contra las infracciones, aunque, cada uno de ellos, respecto de la explotación ilícita de su respectivo derecho.

un ejemplar físico<sup>444</sup>; y del derecho de comunicación pública en modalidades distintas a la puesta a disposición, especialmente, la proyección o exhibición pública de la obra, o la radiodifusión de la misma –p. ej., la práctica consistente en capturar las obras cinematográficas en salas de cine haciendo uso de una cámara de video para, posteriormente, poner los estrenos a disposición del público en Internet; lo mismo respecto de aquellos que copian las series emitidas por entidades de radiodifusión y las ofrecen para su descarga continua, directa o entre pares<sup>445</sup>–.

En estos casos, la legitimación activa del cesionario de los derechos de reproducción y/o de puesta a disposición del público que han sido infringidos está justificada –bien conforme al art. 48.I de la LPI, bien de acuerdo con el art. 138.I–; no obstante, las dudas surgen a propósito de aquellos otros titulares de derechos que sufren perjuicios –esto es, que resultan afectados por la infracción– aun cuando sus derechos no han sido directamente vulnerados. Si bien no cabe negar que la explotación ilícita también afecta a este segundo grupo de titulares de derechos sobre las obras, es cierto que se trata de sujetos que no están

---

<sup>444</sup> En este supuesto, es posible que los actos de explotación ilícita cometidos hayan consistido en su digitalización y en su ofrecimiento a través de Internet para su descarga, de modo que, infringiendo los derechos de propiedad intelectual, sea posible leer la obra a través de dispositivos electrónicos. En estos casos, no hay infracción del derecho de distribución, sin embargo, los actos ilícitos perjudican directamente al cesionario en exclusiva de este derecho.

<sup>445</sup> En ambos casos, es posible que no haya un cesionario que tenga el derecho en exclusiva de poner a disposición del público las obras, pero sí cesionarios en exclusiva de otras modalidades de comunicación pública sobre las obras audiovisuales –proyección o exhibición pública y radiodifusión, respectivamente– que sufren perjuicios patrimoniales como consecuencia de estos actos de explotación ilícita.

legitimados para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI contra estas infracciones.

Esta falta de legitimación para actuar como demandantes ha de sostenerse al margen de que tomemos como fundamento de su legitimación el art. 48.I o el art. 138.I de la LPI, puesto que en ningún caso han sido infringidas las facultades que tienen atribuidas en régimen de exclusividad. Ahora bien, debe señalarse que el art. 48.I hace referencia a la posibilidad de “perseguir *las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido*” (énfasis añadido), de modo que, del tenor literal del mismo, podría realizarse una interpretación de la legitimación activa más amplia que la prevista en el art. 138.I, no limitándola a la infracción del derecho y modalidad de explotación cedidos, sino a toda actividad ilícita que, directa o indirectamente, incida de manera negativa en las facultades que se le han atribuido –es decir, que afecte a estas facultades-. No obstante, consideramos que esta disposición referida a los cesionarios en exclusiva ha de entenderse en los mismos términos que la prevista para los titulares de los derechos de explotación, en otras palabras, limitarla, únicamente, a la infracción directa de las facultades – derecho de explotación y, en su caso, facultad de explotación- que, en virtud de la cesión, se le hayan concedido.

Por ello, en el marco de un proceso civil para el ejercicio de las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia por la infracción de los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público, quienes no sean cesionarios en exclusiva de

uno de estos dos derechos pero sufran un perjuicio derivado de su infracción, únicamente podrán participar en la posición de demandante en calidad de interviniente adhesivo simple, conforme al art. 13.1 de la LEC –puesto que no están legitimados para interponer la demanda en origen, aunque sí pueden acreditar un interés directo y legítimo en el resultado del pleito ya iniciado-. Asimismo, nada excluye que, al igual que los cesionarios no exclusivos, ejerzan acciones similares contra el infractor –en particular, instando la indemnización y el cese-, por la realización de actos de competencia desleal de acuerdo con el art. 15 de la LCD –en cuanto se prevalecen de una ventaja competitiva que ha sido adquirida infringiendo la LPI-, algo para lo que sí estará legitimado, de acuerdo con el art. 33.1 de la LCD, en cuanto sus intereses económicos han sido perjudicados o amenazados por los actos de explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual.

A lo anterior debe añadirse que, en cuanto la cesión se delimita por otros aspectos, el derecho de explotación cedido no es el único factor a tener en cuenta para afirmar la legitimación activa del cesionario en exclusiva. En este sentido, será necesario que, adicionalmente, exista correspondencia entre las infracciones contra las que se ejercen las acciones de la LPI y la modalidad de la cesión, su duración en el tiempo y su ámbito espacial. El aspecto relativo al tiempo no plantea problemas, siendo suficiente que la cesión en exclusiva de los derechos infringidos estuviera vigente en el momento en que se cometieron las infracciones. En cuanto al espacio, las infracciones en línea presentan la dificultad adicional de cometerse en un medio sin

fronteras como es Internet, por lo que será necesario que la cesión se haya realizado, como mínimo, para el territorio español y que sea en este territorio donde los derechos cedidos en exclusiva resulten perjudicados.

Finalmente, la cuestión de la modalidad que comprende la cesión tampoco está exenta de problemas<sup>446</sup>, en particular porque es posible que el derecho de explotación consistente en la puesta a disposición del público de las obras se haya cedido en exclusiva a favor de más de un cesionario pero otorgando a cada uno modalidades de explotación diferentes<sup>447</sup>. La duda a propósito de su legitimación activa radica en si ha de limitarse a la concreta modalidad de explotación que es infringida<sup>448</sup> o si puede extenderse a cualquier modalidad de

---

<sup>446</sup> “Las modalidades de explotación son utilizaciones de las obras que han adquirido entidad y autonomía en el tráfico jurídico, ello a pesar de que supongan el fraccionamiento de un mismo derecho de exclusiva, o la conjunción de más de un derecho de esta categoría” [ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 189].

<sup>447</sup> P. ej., el primero puede tener la facultad de poner la obra a disposición del público en *streaming* –de forma que sus usuarios únicamente puedan disfrutarla en línea, sin obtener copias que almacenen de manera permanente en sus dispositivos-, mientras que la facultad cedida al segundo consista en poner la obra a disposición del público para su descarga directa –permitiendo que los usuarios adquieran copias permanentes de esta-. Lo mismo sucederá cuando el derecho de reproducción ha sido atribuido a dos cesionarios en régimen de exclusividad, correspondiéndole a uno la reproducción de la obra en su modalidad analógica –esto es, para la obtención de copias en formato físico- y al otro la reproducción en su modalidad digital –es decir, limitado a las copias digitales de la obra-, si bien esta última, generalmente, se cederá junto al derecho de puesta a disposición.

<sup>448</sup> Esto supondría que, frente a la explotación ilícita consistente en ofrecer contenidos protegidos para su disfrute en línea sin la preceptiva autorización, únicamente el cesionario en exclusiva del derecho de puesta a disposición del público de esos contenidos en la modalidad de descarga continua –*streaming*- estaría legitimado para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss., y no, en cambio, el cesionario en exclusiva del mismo derecho en su modalidad de descarga directa. Del mismo modo, puesto que la reproducción de los contenidos se realiza en formato

explotación del derecho de puesta a disposición del público cedido<sup>449</sup>, en otras palabras, cuál ha de ser el alcance de las facultades concedidas al cesionario en exclusiva, a efectos de solicitar la tutela judicial, cuando se infringe el derecho del que forma parte la modalidad de explotación que se le ha cedido, pero no, exactamente, en la específica modalidad que es objeto de su cesión.

A este propósito, recordando la interpretación realizada en las páginas precedentes del alcance de la legitimación que el art. 48.I de la LPI reconoce a favor del cesionario en exclusiva, entendemos que su legitimación activa también ha de quedar limitada a aquellas actividades que infrinjan la concreta modalidad de explotación que se le ha concedido, es decir, sin que quepa extenderlo a actuaciones ilícitas que constituyan una infracción del mismo derecho, pero que recaigan sobre modalidades de explotación que han sido atribuidas, con carácter exclusivo, a favor de otros cesionarios<sup>450</sup>.

Lo anterior ha de defenderse por dos motivos. De una parte, porque es el cesionario en exclusiva de esa modalidad de explotación quien

---

digital, carecería de legitimación activa todo cesionario en exclusiva del derecho de reproducción en su modalidad de copias analógicas.

<sup>449</sup> Lo que permitiría a todo cesionario en exclusiva del derecho de explotación infringido solicitar la indemnización, cesación y publicación de la sentencia al margen de la modalidad de explotación concreta que tenga cedida y de la modalidad de explotación que haya sido objeto de infracción en el caso concreto.

<sup>450</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, señala a propósito del cesionario en exclusiva “No podrá por tanto apelar a la lesión de derechos morales [...], sino únicamente a la lesión derivada de utilidades que invadan la esfera patrimonial concreta (modalidad, tiempo y espacio concretos) que le haya sido cedida”, limitando, con ello, su legitimación a la modalidad de explotación específica que ha sido objeto de cesión [*Manual de propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 160].

deberá ejercer las acciones oportunas para la tutela de su derecho y, en su defecto –es decir en el caso de que no haya sido cedida a favor de nadie-, tal legitimación corresponderá al propio titular originario, en cuanto conserva, con carácter exclusivo, el derecho de explotación sobre esa modalidad concreta. De otra parte, porque de iniciarse un proceso civil para el ejercicio de las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI por quien ostente la legitimación activa sobre los derechos infringidos, el cesionario en exclusiva de la modalidad de explotación que se ha visto indirectamente afectada por las infracciones podrá, mediante la intervención adhesiva simple, convertirse en demandante, puesto que reúne el requisito de interés directo y legítimo exigido por el art. 13.1 de la LEC; asimismo, dado el perjuicio que la infracción ha provocado en sus intereses económicos, podrá ejercer, en el marco de un proceso civil autónomo, las oportunas acciones de la LCD contra quien obtuvo una ventaja frente a él infringiendo los derechos de propiedad intelectual.

### **3.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.**

Los titulares de derechos de propiedad intelectual disponen de dos maneras para hacer efectivos sus derechos: a través de la gestión individual o mediante la gestión colectiva<sup>451</sup>; esta doble posibilidad no se limita al plano extra-procesal, sino que se extiende, además, a los procedimientos administrativos y judiciales que se lleven a cabo para

---

<sup>451</sup> DELGADO PORRAS, A., “El rol de la gestión colectiva de los derechos de los autores en el entorno digital”, *op. cit.*, pág. 373.

su defensa. En los apartados primero y segundo de esta sección dedicada a la legitimación activa, han sido objeto de exposición las diferentes situaciones en las que cabe el ejercicio a título individual de las acciones previstas en los arts. 138 y ss. cuando los derechos de propiedad intelectual son explotados ilícitamente a través de Internet; en el presente apartado, se estudia la legitimación que la LPI, en su art. 150, reconoce expresamente a favor de las entidades de gestión para instar la tutela de estos derechos<sup>452</sup>, en particular, por lo que respecta a la protección de los derechos cuya gestión colectiva tiene confiada<sup>453</sup>.

### **3.1.- EL FUNDAMENTO DE LA LEGITIMACIÓN COLECTIVA DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN PARA HACER FRENTE A LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN INTERNET.**

Definidas por el art. 147 de la LPI, las entidades de gestión son personas jurídicas que, constituidas conforme a la Ley y autorizadas

---

<sup>452</sup> Para una exposición detallada sobre el régimen jurídico de las entidades de gestión en la actual LPI, *vid.*, MARÍN LÓPEZ, J. J., “Las entidades de gestión”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 6ª ed., 2015, págs. [307] a 329; PERDICES HUETOS, A., “Las entidades de gestión”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL, *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. [179] a 266.

<sup>453</sup> Esta legitimación colectiva de carácter extraordinario –esto es, atribuida por ley– se fundamenta, en origen, en el art. 7.3 *in fine* de la LOPJ, donde se establece “Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos *se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción*” (énfasis añadido) [MARÍN LÓPEZ, J. J., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, ed. Tecnos, Madrid, 3ª ed., 2007, pág. 1837; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 927].

por el Ministerio de Cultura<sup>454</sup>, desarrollan una función consistente en gestionar de manera colectiva y sin ánimo de lucro derechos patrimoniales de propiedad intelectual por cuenta y en interés de sus titulares<sup>455</sup>; entre estos derechos patrimoniales se incluyen los de explotación y otros, como la compensación por copia privada o la remuneración equitativa por la comunicación pública de obras. En principio, le corresponde al titular de los derechos decidir sobre su gestión –pudiendo optar entre administrarlos por sí mismo o dejarlos en manos de estas entidades<sup>456</sup>-; sin embargo, existen determinados derechos cuya gestión colectiva es obligatoria, en tales casos, serán

---

<sup>454</sup> La exigencia de autorización, así como los requisitos legales que han de cumplir las entidades de gestión para poder constituirse, están estrechamente vinculados a su obligación de proteger la propiedad intelectual, de acuerdo con los intereses generales, en todo el territorio español. Las condiciones impuestas restringen el número de asociaciones autorizadas por el Gobierno para actuar como entidades de gestión, de modo que configuran un *mercado* “más bien oligopolizado y segmentado, compuesto en la actualidad únicamente por ocho organizaciones” [GUICHOT, E., (coord.), BOIX PALOP, A., ET AL., *Derecho de la comunicación*, ed. Iustel, Madrid, 4ª ed., 2016, pág. 272].

<sup>455</sup> En la actualidad son únicamente ocho las entidades de gestión autorizadas para administrar derechos de propiedad intelectual que actúan en el territorio español: SGAE, a quien corresponden los derechos de autor en general –aunque, especialmente, en los ámbitos de música, cine y contenidos multimedia-; CEDRO, para derechos de autores y editores de obras impresas; DAMA, que se encarga de los derechos de autor respecto de obras audiovisuales; VEGAP, cuya actividad se reduce a los derechos de autor de obras de creación visual; AGEDI y EGEDA, competentes de los derechos de los productores de fonogramas y audiovisuales, respectivamente; AIE y AISGE, encargadas de los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes, musicales en el caso de la primera y del ámbito audiovisual en el caso de la segunda.

<sup>456</sup> MARÍN LÓPEZ, J. J., “Las entidades de gestión”, *op. cit.*, pág. 316; MUÑOZ XANCÓ, J., “La acreditación de la legitimación activa por las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”, en *Revista de derecho procesal*, n° 3, 1999, pág. 597, quien considera que la mejor manera de defender los derechos de propiedad intelectual es confiar su gestión a estas entidades.

exclusivamente las entidades de gestión quienes se encarguen de su administración extra-procesal y de su defensa ante los tribunales<sup>457</sup>.

Entre los derechos a los que la LPI impone la gestión colectiva obligatoria no figura el derecho exclusivo de autorizar los actos de reproducción y los actos de puesta a disposición del público<sup>458</sup>, es decir, aquellos derechos de explotación que son infringidos en Internet cuando se ofrecen contenidos protegidos por la propiedad intelectual sin haber obtenido el consentimiento de los titulares –lo que no excluye que los titulares de estos derechos hayan encomendado su gestión a una de estas entidades, mediante la celebración del correspondiente contrato, de acuerdo con el art. 153 de la LPI-. Por tanto, salvo excepciones legalmente previstas –y no aplicables a las infracciones que estamos examinando-, las actividades de reproducción y de comunicación pública deberán ser previamente consentidas bien por todos los titulares –o cesionarios- de derechos sobre los contenidos protegidos, o bien, de ser el caso, por las distintas entidades de gestión colectiva encargadas de gestionarlos –siendo este segundo supuesto cada vez más habitual en la práctica<sup>459</sup>. A cambio

---

<sup>457</sup> MARÍN LÓPEZ, J. J., “Las entidades de gestión”, *op. cit.*, pág. 317.

<sup>458</sup> MARTÍN VILLAREJO los denomina derechos de “gestión colectiva voluntaria, nunca obligatoria”, pues “el titular de un *derecho exclusivo* está facultado para autorizar cada acto de explotación [...] dicho titular podrá encomendar la administración de los derechos exclusivos que genere su obra a una entidad de gestión”, siendo la principal consecuencia del carácter voluntario de la gestión que no queda sujeta al régimen que se impone a la gestión colectiva obligatoria [“Estructura y funcionamiento de las entidades de gestión” en ROGEL VIDE, C., ET AL., *Entorno a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Fundación AISGE, Madrid, 2013, pág. 60].

<sup>459</sup> EVANGELIO LLORCA, R. y LÓPEZ RICHART, J., “El derecho de autor en el entorno digital”, en LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., (dir.), GARCÍA MIRETE, C. M., (coord.),

de esta autorización podrá exigirse el pago de una retribución económica.

Cuestión diferente es que el derecho a percibir una remuneración por los actos de puesta a disposición del público de las obras que han sido fijadas en un soporte –fundamentalmente, los fonogramas y las grabaciones audiovisuales- deba ser de gestión colectiva obligatoria<sup>460</sup>. Si bien, en principio, esto carece de repercusión sobre las infracciones que se examinan en el presente trabajo –pues es la falta de autorización inicial para explotar los contenidos la que constituye el origen de nuestros ilícitos-, debe señalarse que uno de los criterios para el cálculo de la indemnización que será finalmente reclamada es el de la remuneración hipotética que los titulares hubieran percibido en caso de explotación lícita; este criterio puede ser útil para justificar la necesaria gestión colectiva de estos derechos<sup>461</sup>.

---

*Derecho TIC: derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 190.

<sup>460</sup> “[N]o sucede lo mismo cuando el titular ostenta un *derecho de remuneración*, dado que en el momento de la transmisión de la facultad de autorizar (normalmente de manera presuntiva) se desconoce el número de actos de explotación [...] y el número potencial de usuarios [...]. Esta circunstancia motiva el reconocimiento de tales derechos, estableciendo para la Ley para ellos una forma *colectiva y obligatoria* de ejercicio” [MARTÍN VILLAREJO, A., “Estructura y funcionamiento de las entidades de gestión”, *op. cit.*, pág. 60].

<sup>461</sup> “Se trata de determinar la indemnización de daños y perjuicios generados por la infracción de derechos de propiedad intelectual conforme al criterio previsto por art. 140.2.b) TRLPI, es decir, la cantidad que hubiera percibido la entidad de gestión de haber autorizado la explotación en la correspondiente modalidad, y esta cantidad vendría determinada por las tarifas generales, que CEDRO habría propuesto al usuario para cuantificar la licencia para la reproducción digital y puesta a disposición ( art. 157.1.b y c TRLPI )” [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 349/2014, de 29 de octubre, JUR\2014\268106, FJ 20°].

Por último, ha de anticiparse –aunque se estudia a propósito de la legitimación pasiva-, que los actos de reproducción necesarios para subir los contenidos al servidor y para disfrutar de los materiales que han sido ilícitamente puestos a disposición del público no pueden incluirse dentro del concepto de copia privada, por lo que tampoco respecto de esta actividad es obligatoria la intervención de las entidades de gestión.

Lo indicado en los párrafos precedentes nos permite concluir que, en el supuesto de hecho que está siendo objeto de estudio, el ejercicio de las acciones de los arts. 138 y ss. puede llevarse a cabo de dos formas distintas: a título individual por los propios sujetos afectados –en cuanto se trata de derechos de gestión colectiva voluntaria<sup>462</sup>- o por las entidades de gestión, no como representantes individuales de los perjudicados, sino colectivamente en defensa de intereses colectivos<sup>463</sup> –puesto que forman parte de los derechos cuya administración es posible que se les atribuya<sup>464</sup>. Ahora bien, del

---

<sup>462</sup> MARÍN LÓPEZ, J. J., “Las entidades de gestión”, *op. cit.*, pág. 316.

<sup>463</sup> Es importante recordar que se trata de un supuesto de legitimación colectiva y no de un supuesto de representación de pluralidad de sujetos identificados, previamente, como afectados por las infracciones. Como señala ARMENGOT VILAPLANA, la diferencia es que, en el caso de la legitimación colectiva, los titulares de los derechos no están identificados cuando se inicia el proceso, desconociéndose el número de sujetos a los que puede alcanzar la resolución que finalmente se adopte [“¿Es sumario el proceso en el que se resuelven peticiones de cese de actividades ilícitas en materia de derechos de propiedad intelectual? (el significado del segundo párrafo del art. 150 LPI)”, en *Tribunales de justicia: Revista española de derecho procesal*, nº 5, 2002, pág. 16 y nota de pág. 9].

<sup>464</sup> La reforma operada por la Ley 21/2014 ha conservado la redacción existente del art. 150 de la LPI, no obstante, durante su tramitación parlamentaria fueron consideradas notables modificaciones de la misma, entre ellas, la posibilidad de atribuir legitimación extraordinaria a favor de las entidades de gestión únicamente cuando actuaran en defensa de derechos de gestión colectiva obligatoria; no

mismo modo que estas entidades conservan un papel importante en el plano extra-procesal cuando se utiliza Internet para explotar lícitamente los derechos de propiedad intelectual<sup>465</sup> –encargándose de conceder las preceptivas autorizaciones y de recaudar las compensaciones que, posteriormente, serán distribuidas entre los titulares de derechos-<sup>466</sup>, la misma relevancia se les debe reconocer para actuar en un proceso civil en defensa de estos derechos cuando hayan sido ilícitamente explotados en la Red, siendo su actuación

---

obstante, estas propuestas no fueron finalmente aprobadas [Realiza una exposición sobre esto, mostrándose en contra de la no diferenciación a efectos de actuar en un proceso en función del tipo de derechos –de gestión colectiva obligatoria o voluntaria-, MARTÍN VILLAREJO, A., “Estructura y funcionamiento de las entidades de gestión”, *op. cit.*, págs. 67 a 69] [Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, disponible en la página web del Ministerio de la Presidencia].

<sup>465</sup> Si bien se ha intentado negar la relevancia de las entidades de gestión cuando es Internet el medio utilizado para la explotación lícita de los derechos de propiedad intelectual, en especial, por la posibilidad que ofrecen las nuevas tecnologías de contabilizar el número de accesos a los contenidos. Para una exposición en defensa de la importancia de las entidades de gestión en el ámbito digital, *vid.*, ALONSO PALMA, A. L., *Propiedad intelectual y derecho audiovisual*, ed. CEF, Madrid, 3ª ed., 2015, págs. 362 y ss.; DELGADO PORRAS, A., “El rol de la gestión colectiva de los derechos de los autores en el entorno digital”, *op. cit.*, págs. 374 y ss.; UREÑA SALCEDO, J. A., *Régimen público de la gestión colectiva de derechos de autor*, ed. Iustel, Madrid, 2011, págs. 231 y 232.

<sup>466</sup> En este sentido, el art. 155.1.c) de la LPI introducido por la Ley 21/2014, impone a las entidades de gestión la obligación de fomentar la oferta digital legal de los contenidos protegidos de cuyos derechos gestionan, para ello, entre otras actividades, se prevé su promoción a través de plataformas tecnológicas. Adicionalmente, la Unión Europea aprobó una Directiva sobre gestión colectiva, esta norma regula aspectos como la concesión de licencias por parte de las entidades de gestión para el uso de obras musicales en Internet –si bien, finalizado el plazo para su transposición el 10 de Abril de 2016, el legislador español todavía no la había incorporado al ordenamiento jurídico nacional- [Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, *D.O.U.E.*, nº L 84, de 20 de marzo de 2014, págs. 72 a 98].

particularmente útil respecto de infracciones masivas o a gran escala<sup>467</sup> de derechos cuya gestión colectiva tienen encomendada<sup>468</sup>.

La afirmación mantenida no pretende excluir la actuación individual de los titulares de derechos que están siendo infringidos –por sí mismos o mediante sus representantes-, puesto que en ningún momento se les impone la gestión colectiva de los mismos –ni en el plano material ni en el plano procesal-. Sin embargo, la complejidad de los modelos de explotación ilícita utilizados en Internet, así como el volumen de contenidos protegidos que se ofrecen para su descarga continua, directa o entre pares, aconseja la actuación de las entidades de gestión en defensa de unos derechos cuyos titulares no están identificados al inicio del proceso –una intervención que se justifica todavía más en Internet, dada la necesidad de actuar rápidamente, sin previa determinación de cada uno de los afectados, a fin de evitar mayores perjuicios-. En estos supuestos, la entidad de gestión podrá fundamentar su legitimación activa para actuar en defensa de intereses colectivos en el art. 150 de la LPI, puesto que, para actuar como demandante, la citada disposición no establece diferencia alguna entre

---

<sup>467</sup> Por infracciones masivas o a gran escala deben entenderse aquellas que se cometen desde páginas web, plataformas o programas en los que se ofrecen de manera indiscriminada contenidos protegidos por la propiedad intelectual o enlaces directos (profundos) a los mismos. Generalmente, estos contenidos o enlaces son facilitados sin limitarse a una categoría de obras previstas en el art. 10.1 de la LPI y su volumen –cantidad- imposibilita que en el momento de presentar la demanda esta se acompañe de una relación detallada de todas y cada una de las obras objeto de infracción –las características y los ejemplos de estas explotaciones masivas o a gran escala se exponen en la segunda parte del presente Capítulo destinada a la legitimación pasiva-.

<sup>468</sup> DELGADO PORRAS, A., “El rol de la gestión colectiva de los derechos de los autores en el entorno digital”, *op. cit.*, pág. 373.

los derechos de gestión colectiva voluntaria y los de gestión colectiva obligatoria.

La razón de ser de esta legitimación extraordinaria que les habilita para instar la tutela colectiva de derechos confiados a su gestión se fundamenta, además, en el hecho de que los titulares de derechos sobre los contenidos vulnerados carecen, materialmente, de capacidad para controlar las explotaciones no autorizadas que se llevan a cabo en Internet<sup>469</sup> –así como de exigir la correspondiente remuneración a cambio de su uso<sup>470</sup>-. En particular, esto tiene lugar cuando desde páginas de descarga o sitios de enlaces, la puesta a disposición del público se realiza de manera colectiva junto a otros materiales protegidos –generalmente, en casos de explotación masiva que tienen por objeto obras que ya han pasado por un proceso de edición o de producción: fonogramas, grabaciones audiovisuales, libros, programas de ordenador...-. En consecuencia, mientras no se modifique la Ley, nada impide que la entidad de gestión actúe como demandante en defensa de titulares no identificados cuando los

---

<sup>469</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1689 y nota de pág. 3507 de la versión electrónica, quien se refiere a los derechos de propiedad intelectual que estas entidades gestionan y pueden defender en juicio mediante una legitimación extraordinaria y colectiva como “derechos derivados de las explotaciones de las obras que se denominan *secundarias*, aquellas en las que el autor no tiene –porque es materialmente imposible- el control de la explotación de su obra”.

<sup>470</sup> DELGADO PORRAS, A., “Introducción a la gestión colectiva de los derechos de autor y afines a los derechos de autor”, op. cit., pág. 423, si bien sin limitar su exposición al ámbito digital –sino respecto de las explotaciones de los derechos de propiedad intelectual en general-, recuerda la relevancia del papel de las entidades de gestión para supervisar las utilizaciones de las obras y el pago de las remuneraciones, algo que no le es posible controlar al titular de derechos por sí mismo en todo caso.

derechos de estos, que la entidad gestiona de forma colectiva, hayan sido objeto de explotación indiscriminada a través de Internet sin obtener su preceptivo consentimiento. Lo mantenido nos permite concluir que, en las infracciones a gran escala cometidas en línea contra los derechos de propiedad intelectual, aunque las entidades de gestión no tienen un derecho de gestión colectiva obligatoria *ex lege*, sí que disponen de un derecho de gestión colectiva necesaria que, como ha sido argumentado, vendría impuesto por la propia naturaleza de las actividades ilícitas<sup>471</sup>.

### **3.2.- LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LEGITIMACIÓN COLECTIVA DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN APLICADA A LAS INFRACCIONES EN LÍNEA.**

En las infracciones masivas de derechos de propiedad intelectual cometidas haciendo uso de Internet, la necesidad de reconocer a la entidad de gestión una legitimación extraordinaria y colectiva basada en el art. 150 de la LPI radica en que, mediante su demanda, solicitan la tutela de unos derechos cuyos titulares no están inicialmente identificados, sino que se determinarán, una vez finalizado el proceso, por la propia entidad a través de procedimientos internos –asimismo, también con posterioridad, será la entidad quien reparta las

---

<sup>471</sup> MONTERO AROCA, al referirse a lo que el autor denomina “derechos de ejercicio necesariamente colectivo”, diferencia entre aquellos que lo son porque así lo prevé una “norma específica” y los que tienen el mismo carácter pero están reconocidos en una “norma general”; a propósito de los segundos, mantiene que se trata de supuestos en los que “la gestión colectiva de los derechos se impone por la propia naturaleza de las cosas” [*La legitimación colectiva de las entidades de gestión de la propiedad intelectual*, ed. Comares, Granada, 1997, págs. 92 a 98, especialmente, pág. 97].

correspondientes cantidades entre los afectados<sup>472</sup>. Por tanto, sin perjuicio de que la entidad también pueda actuar en defensa de uno o varios de los titulares cuyos derechos gestiona –esto es, como representante individual de los mismos, respetando las exigencias del art. 264.2º de la LEC-, para los ilícitos en línea a gran escala, debido a sus características, ha de descartarse que esta intervenga con el objetivo de proteger los intereses de un determinado número de sujetos totalmente identificados.

**A) EL ALCANCE DE LA LEGITIMACIÓN COLECTIVA QUE EL ART. 150 DE LA LPI RECONOCE A FAVOR DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.**

Conforme al art. 150 de la LPI, la extensión material de la legitimación colectiva de estas entidades comprende el ejercicio de los derechos que hayan sido confiados a su gestión. Esta disposición ha sido interpretada de manera amplia por el TS, de modo que las entidades no están únicamente legitimadas para defender en juicio los derechos individuales cuya gestión se les haya atribuido mediante contrato, sino que alcanza a toda la categoría genérica de derechos que, conforme a lo previsto en sus estatutos, se comprometen a gestionar<sup>473</sup> –en otras

---

<sup>472</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 233.

<sup>473</sup> “[D]ebe entenderse partiendo de lo antes dicho, que la expresión «derechos confiados a su gestión» puesta en relación con la de «en los términos que resulten de sus estatutos», se refiere a aquellos derechos cuya gestión «in genere» constituye, de acuerdo con los estatutos, el objeto de actuación de la entidad de gestión, no a los concretos derechos individuales que, mediante contratos con los titulares de los mismos o acuerdos con otras organizaciones de idéntica finalidad, les hayan sido encomendados para su gestión” [STS 881/1999 (Sala de lo Civil), de 29 de octubre, RJ\1999\8167, FJ 2º]. Como demuestra la jurisprudencia citada a pie de página en el presente epígrafe, esta interpretación ha sido mantenida por el TS durante casi dos décadas hasta la actualidad.

palabras, al interponer la demanda, las entidades no realizarán la individualización ni la identificación de los titulares de derechos en nombre de quienes ejercen las acciones-. Lo anterior incide en la extensión subjetiva de la legitimación de estas entidades, puesto que el titular de los derechos infringidos no necesita haber suscrito un contrato con la entidad para que la misma actúe en defensa de sus intereses<sup>474</sup> –ni para que se extiendan a favor del mismo los resultados del pronunciamiento obtenido-<sup>475</sup>, sino que será suficiente con que la infracción alcance al tipo de derechos cuya gestión la entidad tiene encomendada conforme a lo previsto en sus estatutos<sup>476</sup>. El alcance de esta protección se facilita por el hecho de que no se exija a las entidades que actúan como demandantes acreditar, de manera individual, la representación de cada uno de los titulares de los derechos colectivamente explotados<sup>477</sup> –no obstante, como se expone

---

<sup>474</sup> MARÍN LÓPEZ, J. J., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 1853; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 929; UREÑA SALCEDO, J. A., *Régimen público de la gestión colectiva de derechos de autor*, op. cit., pág. 141.

<sup>475</sup> “La identificación de los concretos titulares de derechos se efectuará en el procedimiento general de reparto de cantidades recaudadas que realizará la propia entidad, reparto que podrá beneficiar no solo a los titulares de derechos que están adheridos a la entidad, sino también a los titulares de derechos que no forman parte de la misma” [ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1694 de la versión electrónica].

<sup>476</sup> “[R]esulta suficiente la correspondencia de los derechos reclamados con la "clase" de titulares de derechos comprendidos en la gestión para la cual se le concedió la autorización y que habrá de figurar especificada en los estatutos” [STS 961/2007 (Sala de lo Civil), de 20 de septiembre, RJ\2007\6266, FJ 2º].

<sup>477</sup> “Por consiguiente, [...] no es preciso acreditar la representación de los concretos derechos individuales encomendados a la gestión, pues la legitimación se refiere a aquellos derechos cuya gestión "in genere" constituye, de acuerdo con los estatutos, el objeto de actuación de la entidad de gestión, y así lo tiene declarado la doctrina de

en el siguiente apartado, sí que deberán presentar otros documentos que confirmen la posibilidad de hacer valer su legitimación extraordinaria de alcance colectivo-.

Por tanto, ante una explotación ilícita y masiva de derechos de propiedad intelectual en Internet, pueden concurrir distintas entidades de gestión haciendo valer su legitimación colectiva para solicitar la tutela de tales derechos. Así, p. ej., en las dos creaciones más susceptibles de ser infringidas a través de Internet de forma masiva, si son obras musicales las que se ofrecen ilícitamente a partir del fonograma digitalizado de las mismas<sup>478</sup>, SGAE –en defensa de los autores-, AIE –respecto de los artistas- y AGEDI –por parte de los productores de fonogramas-, estarían legitimadas para interponer las

---

esta Sala en Sentencias de 18 de octubre de 2001 ( RJ 2001, 8644) (en aplicación de la LPI 22/1987) y 12 de diciembre de 2006 ( RJ 2006, 9891), y resulta del art. 90.7 en relación con los preceptos referidos del TRLPI de 1996. Y en el mismo sentido de no ser necesario acreditar las autorizaciones individuales de los titulares de los derechos de explotación las Sentencia de 12 de diciembre de 2001 (RJ\2001\9801) y del Pleno de esta Sala de lo Civil de 16 de abril de 2007 (RJ\2007\3780), que cita las de 29 de octubre (RJ\1999\8165), 18 de octubre de 2001 (RJ\2001\8644), 24 de septiembre (RJ\2002\8589) y 15 de octubre de 2002 (RJ\2003\257), 31 de enero (RJ\2003\618) y 10 de marzo de 2003, 24 de noviembre (RJ\2006\8135) y 12 de diciembre de 2006 (RJ\2006\9891)” [STS 961/2007 (Sala de lo Civil), de 20 de septiembre, RJ\2007\6266, FJ 2º].

<sup>478</sup> Tanto en el caso de los fonogramas como en el de las grabaciones audiovisuales, debe abandonarse la idea de *soporte* como algo exclusivamente físico en el que está registrada la obra, puesto que, si bien la digitalización puede realizarse por el propio infractor a partir de un soporte en formato analógico, cada vez es más habitual que los propios productores –o sus cesionarios- comercialicen los fonogramas y grabaciones audiovisuales –entendidos como el resultado final de su proceso de producción- en formato digital –p. ej., la venta de los mismos a través de plataformas en línea que permiten obtener una copia lícita mediante la descarga directa-. En ambos supuestos, lo relevante es que el productor del fonograma o de la grabación audiovisual es titular de unos derechos que han sido infringidos al explotar ilícitamente en Internet los contenidos protegidos por la propiedad intelectual.

acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI contra los actos ilícitos de reproducción y de puesta a disposición del público; en cuanto a las obras audiovisuales ilícitamente explotadas partiendo de las grabaciones en formato digital, podrían concurrir en la parte actora SGAE y DAMA<sup>479</sup> –respecto de los autores-, AISGE –en defensa de los artistas- y EGEDA –para proteger a los productores audiovisuales-<sup>480</sup>.

No obstante, si bien es cierto que respecto de un mismo contenido infringido serán distintas las entidades activamente legitimadas para demandar –salvo la excepción señalada, de la concurrencia de SGAE y DAMA, respecto de los derechos de propiedad intelectual en el sector audiovisual<sup>481</sup>-, no lo es menos que nunca coincidirán los

---

<sup>479</sup> De modo que, únicamente entre SGAE y DAMA y en relación con un ámbito reducido de autores del sector audiovisual, podrían concurrir entidades de gestión solicitando la tutela en el territorio español de los mismos derechos y respecto de los mismos titulares. En tales casos, se producirá una particular situación en la parte demandante: un supuesto de litisconsorcio activo cuasi necesario, ya que, habilitadas para solicitar en el marco de un proceso civil la tutela de “aquellos derechos cuya gestión *in genere* constituye, de acuerdo con los estatutos, el objeto de actuación de la entidad de gestión” –en palabras del TS- las dos entidades estarán legitimadas para defender intereses colectivos en nombre ajeno, esto es, respecto de los derechos que corresponden a los directores, realizadores y guionistas de obras audiovisuales no individualmente identificados. Sobre esta cuestión, MARÍN LÓPEZ, J. J., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 1853, considera poco probable que el TS, de plantearse el caso, decida que es un supuesto de litisconsorcio activo necesario y exija la intervención procesal de ambas entidades.

<sup>480</sup> En cambio, esta concurrencia de demandantes no se produce cuando son objeto de explotación ilícita en Internet las obras impresas –p. ej., libros, periódicos o revistas-, en tales casos, es solo la entidad de gestión CEDRO la legitimada para instar colectivamente la tutela de los derechos de los autores y editores perjudicados.

<sup>481</sup> Asimismo, MARÍN LÓPEZ, J. J., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 1853, hace referencia a la posibilidad de surjan nuevos supuestos de concurrencia como consecuencia de la ampliación

derechos ni los titulares respecto de los cuales estas entidades ejercen la legitimación colectiva que tienen atribuida por ley<sup>482</sup>. De modo que, como cada entidad de gestión solicita la tutela de unos derechos de propiedad intelectual –de autor o afines o conexos- y los solicita respecto de una categoría de titulares propia –autores, artistas, productores...- no se produce una situación de litisconsorcio en la posición del demandante, ya que cada una de las pretensiones tendrá una causa de pedir distinta –esto es, cada entidad reclamará la protección de unos derechos determinados que corresponden a unos titulares concretos<sup>483</sup>-. Ahora bien, lo anterior no excluye la acumulación de estas pretensiones colectivas a través de un proceso civil con pluralidad de objetos, es decir, la tramitación conjunta de las acciones interpuestas por todas las entidades de gestión legitimadas para actuar en nombre de titulares de derechos no identificados.

---

estatutaria de los derechos que las entidades de gestión se encargan de administrar, como es el caso de AIE y AISGE en relación con los artistas.

<sup>482</sup> “[T]odas estas asociaciones disfrutan de un campo de actuación prácticamente monopólico en cada uno de sus ámbitos de actuación. Tan sólo se puede señalar la coincidencia de campos de actuación entre la SGAE y DAMA, pero esta última posee una escasa implantación” [ECHEBARRÍA SÁENZ, J. A., “Entidades de gestión de derechos de autor y transparencia”, en MATA Y MARTÍN, R. M. (dir.) y JAVATO MARTÍN, A. M. (coord.), *La propiedad intelectual en la era digital: límites e infracciones a los derechos de autor en Internet*, ed. La Ley, Las Rozas (Madrid), 2011, pág. 133].

<sup>483</sup> Respecto de la acción de cese su estimación incide sobre todos los derechos, así, cuando se solicita la cesación de la puesta a disposición del público de unos contenidos protegidos –p. ej., obras musicales-, la suspensión de la actividad ilícita repercute sobre todos los derechos y todos los titulares –p. ej., los de autor del compositor de la obra y los afines o conexos de los artistas y el productor del fonograma-; en cambio, la acción de indemnización de daños y perjuicios habrá de estimarse respecto de cada una de las entidades de gestión, puesto que, de lo contrario, no será posible extender los efectos de la misma a los titulares cuyos derechos están haciendo valer colectivamente ante los tribunales, esto justifica la necesidad de que todas las entidades legitimadas interpongan su correspondiente pretensión aun cuando las mismas sean objeto de tramitación conjunta.

Asimismo, no cabe descartar que una entidad de gestión actúe en representación de otras entidades, esto podrá tener lugar cuando exista un convenio entre ellas a tal fin<sup>484</sup>.

Finalmente, ha de señalarse que la posibilidad de que una entidad de gestión ejerza de manera colectiva las acciones en defensa de estos derechos no excluye la legitimación a título individual de los titulares de derechos afectados –también en supuestos de infracciones masivas o a gran escala-, sin embargo, la tutela que individualmente se obtenga solo repercutirá sobre este, sin que quepa, en ningún supuesto, extender su eficacia de forma colectiva<sup>485</sup>. A esto debe añadirse que, si bien la LPI no hace referencia a los operadores económicos que pueden asumir funciones de gestión colectiva voluntaria<sup>486</sup>, nada excluye que intervengan en el proceso asociaciones o agrupaciones en

---

<sup>484</sup> En consecuencia, no cabe descartar que, p. ej., la SGAE actúe en nombre propio y en representación de la entidad de gestión DAMA.

<sup>485</sup> ORTELLS RAMOS M. y JUAN SÁNCHEZ, R., en ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pág. 138.

<sup>486</sup> Con la Ley 21/2014 por la que se introdujeron las últimas reformas de la LPI, el legislador español optó, finalmente, por no modificar el art. 150 de esta norma; sin embargo, en el Anteproyecto de la misma, se planteó introducir la figura de los *operadores económicos* en el ámbito de la gestión colectiva –si bien solo respecto de la de carácter voluntario- y atribuirles legitimación para la defensa de los derechos cuya representación les hubiera sido asignada –ahora bien, tratándose de una figura distinta a las entidades de gestión, el Anteproyecto exigía a estos operadores económicos acreditar su legitimación mediante una *declaración fehaciente* de las copias y derechos que representaran- [ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., págs. 1694 y 1695 de la versión electrónica; MARTÍN VILLAREJO, A., “Estructura y funcionamiento de las entidades de gestión”, op. cit., págs. 68 y 69] [Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, disponible en la página web del Ministerio de la Presidencia].

defensa de los titulares de derechos afectados<sup>487</sup>, sin embargo, estas carecerán de legitimación colectiva y tendrán que demostrar, de acuerdo con el art. 264.2º de la LEC, que actúan en calidad de representantes de los perjudicados que forman parte de la misma. Tanto la actuación del titular de los derechos, como la conjunta a través de asociaciones o agrupaciones, puede concurrir con la actuación colectiva de las entidades –pudiendo, incluso, dar lugar a una acumulación de pretensiones procesales en el marco del mismo proceso civil-; no obstante, mientras los primeros defenderán unos intereses individuales de personas identificadas, las segundas intervendrán en protección de unos intereses colectivos de sujetos no determinados.

**B) LOS REQUISITOS PARA QUE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN ACREDITEN SU LEGITIMACIÓN COLECTIVA Y LAS EXCEPCIONES QUE PUEDE Oponer EL DEMANDADO (ART. 150 DE LA LPI)**

Como se ha mantenido, cuando se trata de ejercer la defensa procesal ante infracciones cometidas en Internet a gran escala, y sin que estén previamente determinados los titulares de derechos sobre las obras protegidas cuya gestión tiene encomendada la entidad, estas disponen de un derecho de gestión colectiva necesaria que, en nuestra opinión, les permite hacer uso de su legitimación extraordinaria para solicitar la tutela de los derechos de propiedad intelectual que han sido vulnerados. En tales casos, el art. 150.II de la LPI exige que las

---

<sup>487</sup> P. ej., la asociación *Promusicae*, quien promovió el litigio que dio lugar a la sentencia del TJUE sobre diligencias preliminares que lleva el mismo nombre [Sentencia *Promusicae*, C-275/06, EU:C:2008:54].

entidades de gestión acrediten su *legitimación* para actuar en el proceso; esta acreditación se realizará presentando, al inicio del mismo, la copia de sus estatutos y la certificación de su autorización administrativa. Ambos documentos se requieren para confirmar que la persona jurídica que va a actuar en el proceso es una entidad de gestión; por este motivo, deberán acompañar a la demanda, produciéndose, en caso contrario, y siempre que no sea subsanado, la inadmisión de la misma –puesto que, en caso de no acreditar la representación con la que se actúa, los tribunales no podrán dictar una sentencia sobre el fondo del asunto-; asimismo, estos documentos sirven para confirmar, en concreto, la clase de derechos que están legitimadas para gestionar de acuerdo con lo previsto en sus propios estatutos<sup>488</sup>.

Con carácter previo a ser autorizadas por el Ministerio, las entidades de gestión tienen aptitud para convertirse en parte procesal siempre que estén válidamente constituidas como personas jurídicas –esto es, se trata de asociaciones que, de acuerdo con el art. 6.1.3º de la LEC tienen capacidad para ser parte en el proceso civil-. En consecuencia, mediante los estatutos y la autorización, las entidades cumplen con la carga de probar ante el órgano jurisdiccional competente dos

---

<sup>488</sup> MARÍN LÓPEZ, J. J., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 1838, mantiene a este propósito “El artículo 150 LPI versa sobre la legitimación *ad causam* de las entidades de gestión, no sobre la legitimación *ad processum*. La capacidad procesal de estas entidades es un derivado de su personalidad jurídica, de la que gozan una vez constituidas legalmente y autorizadas por el Ministerio de Cultura. La personalidad jurídico-procesal de las entidades de gestión, su capacidad para comparecer en juicio, en la parte activa o pasiva del proceso, no es cuestionada por nadie”.

requisitos necesarios para su actuación<sup>489</sup>; en primer lugar, justifican que son entidades de gestión autorizadas, y, en segundo lugar, acreditan su legitimación para solicitar la tutela de derechos cuya gestión se les ha encomendado, es decir, que como se establece en sus estatutos, están autorizadas para gestionar de forma colectiva los derechos que han sido infringidos<sup>490</sup>.

Lo anterior libera a la entidad de gestión de tener que aportar cualquier otro poder que la legitime para actuar<sup>491</sup>, en particular, de la necesidad de acreditar a título individual que representa a los titulares de los derechos infringidos cuya tutela solicita, puesto que lo contrario –esto es, tener que presentar el apoderamiento de todos y cada uno de los representados- constituye una carga procesal excesiva para la entidad<sup>492</sup>, amén de innecesaria, ya que no está actuando en calidad de representante. El principal riesgo de esta carga radica en que podría perjudicar a la exigencia de rapidez que se deriva de todo proceso

---

<sup>489</sup> “A mi juicio, tales requisitos no aluden exclusivamente a la legitimación de la entidad actora sino a presupuestos de constitución de la entidad de gestión” [ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual, op. cit.*, pág. 232].

<sup>490</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 1697 de la versión electrónica.

<sup>491</sup> UREÑA SALCEDO, J. A., *Régimen público de la gestión colectiva de derechos de autor, op. cit.*, pág. 144.

<sup>492</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 927, considera que la actuación procesal de las entidades sería “dificultada por la documentación onerosísima” que se les exige; MUÑOZ XANCÓ, J., “La acreditación de la legitimación activa por las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 623, quien entiende que imponer la obligación de aportar todos los contratos “sino imposible, sí sería materialmente extorsionante para la sociedad y no cabe duda también para los propios órganos judiciales”.

destinado a la tutela de los derechos de propiedad intelectual<sup>493</sup>, una celeridad que deviene imprescindible, con más motivo, cuando las explotaciones ilícitas se cometen a través de un medio como Internet, puesto que el cese inmediato de las infracciones es fundamental para garantizar una protección con alcance colectivo de los derechos gestionados por la entidad –de lo contrario, la velocidad que caracteriza en estos casos la expansión de los ilícitos puede provocar graves daños y perjuicios para los titulares de derechos-.

Presentados los documentos necesarios para acreditar su legitimación colectiva, se presume la aptitud de las entidades de gestión para actuar en defensa de intereses colectivos; se trata de una presunción *iuris tantum* que podrá ser desvirtuada por el demandado<sup>494</sup>, no obstante, el

---

<sup>493</sup> DELGADO PORRAS, A., “La legitimación de las entidades de gestión colectiva en los ámbitos administrativo y judicial”, en *Derechos de autor y derechos afines al de autor: recopilación de artículos*, Tomo 2, ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, pág. 388.

<sup>494</sup> “Por otra parte, en virtud de lo previsto en el art. 150 LPI, debe reconocerse a la SGAE, entidad de gestión de derechos de autor de obras musicales, la legitimación [...]. Al respecto, resulta de aplicación la jurisprudencia de esta Sala sobre la legitimación de las entidades de gestión [...]. Esta jurisprudencia, que comenzó con la sentencia 880/1999, de 29 de octubre, y se desarrolló y consolidó en numerosas sentencias posteriores (entre ellas Sentencias 954/2001, de 18 de octubre, 1208/2001, de 18 de diciembre, 756/2002, 15 de julio, 851/2002, de 24 de septiembre, 928/2002, de 15 de octubre, 1137/2002, de 2 de diciembre, 40/2003, de 31 de enero, 439/2003 bis, de 10 de mayo, 1191/2006, de 24 de noviembre, 1334/2006, de 12 de diciembre, 428/2007, de 16 de abril y 629/2007, de 8 de junio...), afirma lo siguiente: «[...] de ahí que el legislador, unas veces de forma expresa [...] y otras de forma presunta, con presunción que ha de entenderse "*iuris tantum*", atribuya legitimación a las entidades y asociaciones encargadas de la protección y defensa de determinados derechos e intereses, sin necesidad, por tanto, de acreditar la representación de cada uno de sus miembros y asociados. *Entre esas entidades a las que se reconoce legitimación presunta, nacida del régimen jurídico a que están sometidas y de los derechos que gestionan, están las entidades de gestión de los derechos de autor para cuando se trata de la defensa de los derechos de comunicación que requieren un[a] autorización global* (artículo 142.1.a) de la Ley

régimen jurídico previsto –así como la inadecuación de los términos utilizados- convierte en prácticamente imposible que la parte demandada consiga probar la falta de legitimación activa de la entidad de gestión<sup>495</sup>. El legislador español que llevó a cabo la reforma de la LEC introdujo el art. 150.II *in fine*<sup>496</sup>, de esta forma reguló –y, con ello, restringió- los motivos de oposición que puede alegar la persona contra la que se dirige la demanda cuando la entidad de gestión actúe ejerciendo su legitimación colectiva en el marco de un proceso civil.

Conforme a la citada disposición, se reducen a tres las alegaciones que puede hacer el demandado, a saber, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo y el pago de la

---

de 1987). *En consecuencia, basta a la SGAE para la defensa en juicio de los derechos a que se refiere el litigio con la aportación de la autorización administrativa que la habilita para gestionar esta modalidad de derechos de autor y los Estatutos aprobados por el Ministerio de Cultura...»* (Sentencia 928/2002, de 15 de octubre). Por lo tanto, debemos partir de esas dos premisas: ha habido actos de comunicación pública del repertorio de obras musicales respecto de las que sus autores han cedido a la SGAE la gestión de sus derechos de explotación, entre ellos los actos de comunicación pública; y la SGAE ejercita la acción de reclamación de la remuneración equitativa correspondiente a los actos de comunicación al amparo de la referida legitimación que le confiere el art. 150 LPI” (énfasis añadido) [STS 470/2016 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 12 de julio, Roj: STS 3447/2016, FJ 3º].

<sup>495</sup> “[I]mpone una carga probatoria diabólica al demandado: debe probar que la entidad actora no representa al titular o titulares de derechos explotados por el demandado. Salvo prueba positiva en contra, esto es, que el titular del derecho explotado es representado por otra entidad, lo que hoy en España es imposible por no existir competencia en la gestión colectiva de derechos de la misma categoría” [RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 928].

<sup>496</sup> Disposición introducida en virtud de la Disposición Final segunda, apartado 4º de la LEC, si bien con anterioridad el TS había declarado nulo, por motivos formales, el texto conteniendo la misma regulación (siendo la causa el exceso por parte del Gobierno en el ejercicio de la delegación legislativa) [Para una exposición sobre esto, *vid. MARÍN LÓPEZ, J. J., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., Comentarios a la ley de propiedad intelectual, op. cit.*, págs. 1833 y ss.].

remuneración correspondiente. Como ha señalado la doctrina, la primera causa de oposición se fundamenta en aspectos procesales –de modo que podría determinar la inadmisión de la demanda–, mientras la segunda y la tercera responden a cuestiones de fondo –que, en todo caso, conducirán a la desestimación de las pretensiones formuladas por la entidad de gestión, pero nunca a la inadmisión fundada en la ausencia de legitimación activa de la demandante<sup>497</sup>. Asimismo, la doctrina se ha mostrado crítica con la limitación de las excepciones que puede oponer el demandado, por entender que constituye una restricción injustificada tanto del derecho a la tutela judicial efectiva como del derecho de defensa –reconocidos, con valor de fundamentales, en los arts. 24.1 y 24.2 de la CE, respectivamente<sup>498</sup>.

Los dos motivos de fondo podrán ser alegados por el demandado en su defensa cuando la demanda se interponga por la explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual haciendo uso de Internet, puesto que el fundamento de la pretensión procesal formulada por la entidad de gestión será la puesta a disposición del público de contenidos protegidos careciendo de autorización y sin pagar las remuneraciones oportunas.

---

<sup>497</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “¿Es sumario el proceso en el que se resuelven peticiones de cese de actividades ilícitas en materia de derechos de propiedad intelectual?... *op. cit.*, pág. 16; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, págs. 928 y 929.

<sup>498</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “¿Es sumario el proceso en el que se resuelven peticiones de cese de actividades ilícitas en materia de derechos de propiedad intelectual?... *op. cit.*, pág. 21; MARÍN LÓPEZ, J. J., “Las entidades de gestión”, *op. cit.*, pág. 315; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 928.

Por lo que respecta al motivo procesal, también en el supuesto de hecho que está siendo objeto de estudio el demandado puede oponer la “falta de representación de la actora”; sin embargo, en nuestra opinión, el legislador que redactó la norma no eligió los términos adecuados ya que, incluidas las excepciones en el artículo titulado “Legitimación” –y no constituyendo la actividad de la entidad una representación de pluralidad de sujetos, sino una auténtica defensa de intereses colectivos<sup>499</sup>–, lo que el demandado debería oponer no es la falta de representación del demandante, sino su falta de legitimación. Además, la evidencia del error en que incurrió el legislador español se manifiesta por el hecho de que considerar la falta de representación como referida, efectivamente, a la representación de la entidad de gestión, provoca que de las tres excepciones previstas en el art. 150.II *in fine* de la LPI, ninguna de ellas pueda usarse como defensa frente a la legitimación *ad causam* de estas entidades.

En todo caso, puesto que así lo establece la Ley, haciendo una interpretación literal de la misma, la falta de representación por parte de la entidad de gestión constituye el único motivo que podrá alegar el demandado como excepción de tipo procesal, esto es, como acertadamente ha defendido ARMENGOT VILAPLANA en más de una ocasión, el demandado podrá hacer valer bien la falta de representación voluntaria por parte de la entidad de gestión que actúa como demandante –de acuerdo con el art. 264.2º de la LEC, algo que

---

<sup>499</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, págs. 1693 y 1694 de la versión electrónica.

no podrá alegarse en los supuestos de legitimación colectiva, sino, tan solo, cuando la entidad actúe estrictamente como representante del modo expuesto en el siguiente apartado-, o bien la falta de representación legal de la entidad de gestión –según las exigencias del art. 7.4 de la LEC y por lo tanto, respecto de las personas físicas a través de las cuales comparece en juicio la entidad-persona jurídica-

500

### **3.3.- LA ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD DE GESTIÓN COMO REPRESENTANTE VOLUNTARIA DE TITULARES DE DERECHOS INDIVIDUALIZADOS.**

Finalmente, es oportuno hacer referencia a la posibilidad de que las entidades de gestión actúen en el marco de un proceso civil en defensa de intereses particulares de uno o varios de sus representados –siempre que no se hayan infringido derechos de gestión colectiva obligatoria-. Si bien no cabe excluir la representación cuando se trate de solicitar la tutela de los derechos de propiedad intelectual ante explotaciones ilícitas cometidas en Internet, es cierto que esta no tendrá lugar en el caso de infracciones a gran escala –cuyas características exigen que la entidad de gestión actúe en defensa de intereses colectivos-, sino, únicamente, respecto de la explotación individualizada de unos contenidos determinados, cuando la misma se haya llevado a cabo sin

---

<sup>500</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, págs. 1698 a 1701 de la versión electrónica; la misma autora en “¿Es sumario el proceso en el que se resuelven peticiones de cese de actividades ilícitas en materia de derechos de propiedad intelectual?... *op. cit.*, págs. 16 y 17; *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 237.

el preceptivo consentimiento y afecte a titulares de derechos identificados en el momento de interponer la demanda<sup>501</sup> –y condicionado, en todo caso, a que la gestión del derecho de propiedad intelectual haya sido confiada a la entidad de gestión–.

De ser así, estaremos ante un supuesto de representación voluntaria<sup>502</sup> que la entidad de gestión deberá acreditar para convertirse en parte, esto se hará acompañando, junto a la demanda, los documentos que demuestren la representación que se atribuya, respetando de este modo el art. 264.2º de la LEC<sup>503</sup>. Dado que en estos casos la entidad de gestión no actúa haciendo uso de la legitimación colectiva que tiene reconocida por ley, no será necesario que cumpla los requisitos exigidos por el art. 150.II de la LPI, no obstante, esto no le exime de la necesidad de acreditar, en tanto que persona jurídica, su capacidad para ser parte y su capacidad de actuación procesal –tal y como exigen, respectivamente, los arts. 6.1.3º y 7.4º de la LEC–.

---

<sup>501</sup> P. ej., cuando desde una página web se ofrece, sin previa autorización de los titulares de derechos, la posibilidad de visualizar en *streaming* una determinada serie de televisión, la descarga directa de un único programa de ordenador o los enlaces que facilitan el intercambio entre pares de las canciones de un grupo de música.

<sup>502</sup> “[L]os supuestos de representación voluntaria, que tienen lugar cuando quien tiene capacidad para ser parte y capacidad procesal declina su comparecencia personal y otorga esta facultad a otra persona a quien le concede el correspondiente mandato representativo” [MARÍN CASTÁN, F., (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 1473].

<sup>503</sup> Si bien el art. 264.2º de la LEC está pensado para acreditar la representación en juicio de aquellos que carecen de capacidad de actuación procesal –esto es, los supuestos previstos en el art. 7 de la LEC, en sus apartados 2 a 7–, también ha de hacerse extensivo a la representación voluntaria, ya que se trata de una forma más de integrar la capacidad procesal de los que actúan como parte en el proceso civil [MARÍN CASTÁN, F., (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pág. 1473].

## **II.- LA LEGITIMACIÓN PASIVA DE LOS DIFERENTES AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA INFRACCIÓN EN LÍNEA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

Para determinar si concurre la legitimación pasiva en quien es parte en un proceso civil debemos tener en cuenta dos aspectos, a saber, la pretensión que se formula contra el demandado en el marco del proceso y la situación jurídica material a la que hace referencia dicha pretensión<sup>504</sup>. En nuestro supuesto de hecho la pretensión procesal nos exige diferenciar entre la acción de indemnización, la acción de cesación y la acción dirigida a obtener la publicación de la sentencia a costa del infractor. Por su parte, la situación jurídica material se corresponde con el derecho de propiedad intelectual que ha sido infringido mediante descarga continua, directa o programas de intercambio entre pares.

A fin de concretar la legitimación pasiva será necesario atender a la función desempeñada por cada uno de los agentes que ha intervenido en la infracción del derecho de propiedad intelectual, tanto aquellos que tienen la consideración de responsables de la infracción –directos o indirectos- como aquellos que, sin ser infractores, contribuyen a que la misma continúe cometándose; para ello debe ser objeto de estudio el art. 138 de la LPI – disposición en la que se establecen los diferentes supuestos de legitimación pasiva para las diferentes acciones civiles-.

---

<sup>504</sup> ORTELLS RAMOS M. y JUAN SÁNCHEZ, R., en ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pág. 133.

Adicionalmente, en el caso de los prestadores de servicios de intermediación, cuando se trate de atribuirles responsabilidad como infractores debe tenerse en cuenta el régimen de exoneración de responsabilidad previsto en los arts. 14 y ss. de la LSSI; sin perder de vista que las referidas disposiciones no son normas de atribución de responsabilidad, sino de exclusión de la misma<sup>505</sup>, de modo que para que puedan quedar exentos de responsabilidad deberán existir en el ordenamiento jurídico nacional disposiciones que, con carácter previo, atribuyan a los prestadores de servicios la condición de responsables de la infracción –como se estudia continuación, esto sucederá cuando, conforme al art. 138.II de la LPI, puedan ser considerados infractores indirectos-. Tratándose de infracciones en línea de los derechos de propiedad intelectual, la norma sobre la que se fundamenta la atribución de responsabilidad –en calidad de infractor directo o indirecto- es el art. 138 de la LPI; pero esto únicamente se producirá si concurren tres circunstancias de manera acumulativa: en primer lugar, que se lleve a cabo un acto de reproducción y/o de comunicación pública conforme a los arts. 17 y ss. de la LPI; en segundo lugar, que estos actos de explotación se realicen sin el preceptivo consentimiento del titular de derechos sobre la obra; y, en

---

<sup>505</sup> ORTEGO RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos*, ed. Reus, Madrid, 2015, págs. 37 y 38; PEGUERA POCH, M., en “Sólo sé que no sé nada (efectivamente)”, *op. cit.*, pág. 10; PEGUERA POCH, M. y TARRÉS VIVES, M., “Marco jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, *op. cit.*, pág. 350; XALABARDER PLANTADA, R., “La responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet (ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios”, en *IDP: revista de Internet, Derecho y Política*, nº 2, 2006, pág. 3.

tercer lugar, que no sea posible incluir el acto dentro de los límites a los derechos de propiedad intelectual previstos en los arts. 31 a 40.bis de la LPI.

El art. 138 de la LPI fue modificado en el año 2006 mediante las Leyes 19/2006<sup>506</sup> y 23/2006<sup>507</sup>, con el propósito de incorporar al ordenamiento jurídico español las exigencias de las Directivas 2004/48/CE y 2001/29/CE, respectivamente. La reforma operada en el año 2006 por sendas leyes introduce la posibilidad de solicitar la publicación de la sentencia en medios de comunicación a costa del infractor (art. 138.I *in fine*), así como el ejercicio de la acción de cesación contra los intermediarios, aunque sus actuaciones no sean constitutivas de infracción (actual art. 138.IV)<sup>508</sup>. La redacción de la LPI se mantuvo hasta el 1 de enero de 2015 con la entrada en vigor de la Ley 21/2014; en virtud de esta última reforma se mantiene la redacción del art. 138, pero se le añade un apartado segundo<sup>509</sup>, desplazando los párrafos existentes a los apartados tercero y cuarto de

---

<sup>506</sup> En concreto, el art. 2.2 de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, *B.O.E.*, núm. 134, de 6 de junio de 2006.

<sup>507</sup> Modifica la regulación existente del art. 138 de la LPI el art. Único, apartado 23, de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, *B.O.E.*, núm. 162, de 8 de julio de 2006.

<sup>508</sup> Sobre las modificaciones introducidas por las leyes de 2006 en el art. 138 de la LPI, *vid.* ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006”, *op. cit.*, págs. 43 y ss. de la versión electrónica.

<sup>509</sup> El nuevo art. 138.II de la LPI ha sido introducido por el Artículo Primero, apartado diez de la Ley 21/2014.

la disposición<sup>510</sup>. El nuevo art. 138.II de la LPI reconoce a favor del titular de los derechos de propiedad intelectual la posibilidad de ejercer las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia contra los infractores indirectos de sus derechos.

En las siguientes páginas se estudia la legitimación pasiva de los diferentes sujetos que pueden participar en las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet. La intervención de estos sujetos en los ilícitos civiles podrá tener lugar de tres formas diferentes: de manera directa, art. 138.I de la LPI –mediante actos de reproducción y/o de comunicación pública ilícitos-; de manera indirecta, art. 138.II de la LPI –induciendo o cooperando con la infracción, o con interés económico y capacidad de control sobre los ilícitos-; o de manera neutral, art. 138.IV de la LPI –como sucede respecto de los prestadores de servicios de intermediación cuya actividad presenta determinadas características-. Por este motivo, la exposición se realiza atendiendo a los tres supuestos de legitimación pasiva previstos por el art. 138 de la LPI –infracción directa, infracción indirecta y actuación neutral-, señalando, para cada uno de ellos, los diferentes agentes a los que será posible demandar.

---

<sup>510</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL, *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. [347].

**1.- LOS AGENTES QUE INTERVIENEN COMO INFRACTORES DIRECTOS. APLICACIÓN DEL ART. 138.I DE LA LPI A LOS DIFERENTES MODELOS DE EXPLOTACIÓN.**

El presente epígrafe tiene por objeto el examen de la legitimación pasiva de los diferentes agentes que participan de modo directo en las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a través de Internet. Esta participación directa en la actividad infractora se debe a que son los propios agentes, mediante sus actuaciones, los que realizan actos de explotación de obras protegidas –en concreto, su reproducción y su comunicación pública- sin contar con la correspondiente autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual. Son los proveedores de contenidos, los usuarios y los enlazadores quienes integran la categoría de infractores directos de los derechos de propiedad intelectual en los diferentes modelos de explotación ilícita –descarga continua, directa o entre pares-; en consecuencia, estos agentes quedan sujetos al régimen jurídico del art. 138.I de la LPI, pudiendo el titular de derechos sobre la obra reclamar la indemnización, el cese o la publicación de la sentencia en vía civil contra cualquiera de ellos, a condición de que concurren las circunstancias que se explican en los siguientes apartados.

## **1.1.- EL PROVEEDOR DE CONTENIDOS COMO INFRACTOR DIRECTO.**

### **A) EL PROVEEDOR DE CONTENIDOS COMO CATEGORÍA DE PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SUJETA AL RÉGIMEN GENERAL DE RESPONSABILIDAD.**

El Anexo de la LSSI, en su apartado c), define a los *prestadores de servicios* como toda persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información. Por su parte, el apartado a) del Anexo entiende por *servicio de la sociedad de la información* aquel que es prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario, incluyendo los servicios que no son remunerados por el destinatario pero que representan una actividad económica para el prestador –p. ej., cuando obtiene los ingresos mediante la cesión de datos de sus usuarios a terceros o por la inserción de publicidad<sup>511</sup>-. Ahora bien, como establece el propio Anexo, se trata de definiciones previstas a efectos de aplicar la LSSI, de modo que cuando el prestador y/o el servicio no

---

<sup>511</sup> El TJUE ha interpretado el art. 2.a) de la Directiva 2000/31 en el sentido de que “el concepto de «servicios de la sociedad de la información» [...] incluye los servicios que ofrecen información en línea y por los cuales el prestador del servicio obtiene su remuneración, no del destinatario, sino de los ingresos generados por la publicidad que figura en una página de Internet” [Sentencia *Papasavvas*, C-291/13, EU:C:2014:2209, apartado 30]. Por tanto, dentro del concepto *actividad económica* como requisito para que el prestador de servicios se rija por la LSSI se incluye la obtención de beneficios procedente de anuncios publicitarios. Debe señalarse la necesidad de la aclaración realizada por el TJUE, puesto que con anterioridad a esta jurisprudencia existían dudas sobre si debía considerarse *actividad económica* la publicidad insertada en páginas personales; así, en el año 2007, CAVANILLAS MÚGICA mantenía “La mera inclusión en unas páginas personales de algún recuadro publicitario (*banner*) no las convierte en una actividad económica” [CAVANILLAS MÚGICA, S., GARAU SOBRINO, F., GRIMALT SERVERA, P., ET AL., *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet*, ed. Comares, Granada, 2007, pág. 8].

reúnan los requisitos exigidos, no le serán de aplicación las disposiciones de esta ley que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2000/31. A pesar de lo previsto en la ley, hay autores que defienden la posibilidad de que se les aplique el régimen de la LSSI cuando no desarrollen una actividad económica<sup>512</sup>, pues entienden que lo determinante para que se beneficien de este régimen de exclusión de responsabilidad es “el carácter neutro y pasivo del intermediario”<sup>513</sup>.

No obstante, el propio TJUE ha matizado recientemente la noción *servicio de la sociedad de la información* a efectos de la Directiva 2000/31. Así, en el asunto *Mc Fadden*, el Tribunal ha considerado que si bien es cierto que tales servicios “son únicamente aquellos que se prestan normalmente a cambio de una remuneración” y “a condición de que esos servicios representen una actividad económica”, no por ello ha de excluirse la “prestación de naturaleza económica realizada con carácter gratuito” y tampoco cabe exigir que el servicio sea “necesariamente abonado por las personas que disfrutan de él”<sup>514</sup>. A este propósito, el TJUE atribuye en su sentencia el carácter de *servicio de la sociedad de la información* a las prestaciones que son gratuitas para los destinatarios siempre que se lleven a cabo con fines publicitarios respecto del producto o servicio que constituye la

---

<sup>512</sup> CAVANILLAS MÚGICA S., *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet*, op. cit., pág. 9; PEGUERA POCH, M., *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, ed. Comares, Granada, 2007, pág. 217.

<sup>513</sup> PEGUERA POCH, M., “Sólo sé que no sé nada (efectivamente)”, op. cit., pág. 6.

<sup>514</sup> Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, apartados 39 y ss.

verdadera actividad económica del prestador<sup>515</sup>. De modo que, si bien incluye los servicios de la sociedad de la información prestados a título gratuito, no extiende su interpretación hasta el punto de considerar que también quedan sujetos al régimen de los prestadores de servicios quienes no desarrollan una actividad económica –en consecuencia, deben ser excluidos de la aplicación de la LSSI-<sup>516</sup>.

Entre los prestadores de servicios de la sociedad de la información, tomando como punto de partida el Anexo de la LSSI y su art. 13, es posible distinguir dos categorías; esta distinción tiene como principal consecuencia el régimen de responsabilidad que será de aplicación a cada uno de ellos. La primera categoría es la integrada por los prestadores de servicios cuya función consiste en el ejercicio de actividades de intermediación –apartado b) del Anexo y art. 13.2 de la LSSI-, categoría que, a su vez, está compuesta por cuatro grupos de intermediarios cuya regulación se prevé en los arts. 14 y ss. de la LSSI; en estas disposiciones se concreta el servicio que han de prestar para

---

<sup>515</sup> Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, apartado 43. En el litigio principal que da lugar a la cuestión prejudicial, el operador de una red de comunicaciones puso a disposición del público de manera gratuita un acceso a Internet mediante una conexión Wi-Fi; la actividad económica desarrollada por este prestador consistía en la venta y alquiler de material de iluminación y sonido, no obstante, ofrecer acceso a la red sin contraprestación alguna fue interpretado por el TJUE como parte de su negocio en cuanto entiende que se trata de una actuación realizada con fines publicitarios respecto de los bienes y servicios que ofrece –llamar la atención de los clientes, transeúntes y vecinos sobre su sociedad-.

<sup>516</sup> Para una postura crítica con esta interpretación realizada por el TJUE en el asunto *Mc Fadden*, *vid.*, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Medidas de cesación contra el operador de una red local inalámbrica en caso de infracciones de derechos de terceros cometidas desde dicha red. Comentario a la STJUE, Sala 3ª, de 15 de septiembre de 2016 (Asunto C-484/14), (TJCE 2016, 255), en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, nº 103, 2017, págs. 514 a 516.

tener la consideración de prestador intermediario y el régimen específico de exoneración de responsabilidad del que pueden beneficiarse<sup>517</sup>. La segunda categoría de prestadores está integrada por todos aquellos que no ofrecen servicios de intermediación, caracterizándose por estar sujetos al régimen general de responsabilidad (art. 13.1 de la LSSI)<sup>518</sup>; como señala DE MIGUEL ASENSIO, estos prestadores son típicamente los *proveedores de contenidos*, cuya actividad consiste en difundir información haciendo uso de los servicios ofrecidos por los intermediarios<sup>519</sup>.

Por tanto, son *proveedores de contenidos* quienes en la sociedad de la información se encargan, básicamente, de realizar dos actividades: producen o seleccionan materiales en formato digital y ponen estos

---

<sup>517</sup> Si bien son objeto de estudio detallado en diferentes apartados de este Capítulo II, procede indicar que son *servicios de intermediación* aquellos que facilitan la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información; siendo las cuatro las subcategorías de prestadores intermediarios (1) los operadores de redes y proveedores de acceso, (2) los que realizan copia temporal de los datos que son transmitidos, (3) los que ofrecen servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos, y (4) los que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.

<sup>518</sup> “La Ley 34/2002 recoge el principio de responsabilidad por actos propios de los proveedores de contenidos, si bien al constituir una norma de carácter subsidiario, se remite al régimen general de responsabilidad civil y penal” [SAP de Madrid (sección 14ª), nº 835/2005, de 20 de diciembre, AC\2006\233, FJ 2º]. A propósito de esto, explica PLAZA PENADÉS, “Ello determina, con carácter general, que los prestadores de servicios de la sociedad de la información sólo sean responsables por los contenidos que ellos mismos elaboren o que se hayan elaborado por cuenta suya” [“La responsabilidad civil de los intermediarios en Internet”, en PLAZA PENADÉS, J., (coord.), ET AL., *Derecho y nuevas tecnologías de la información y la comunicación*, ed. Aranzadi, Pamplona, 2014, pág. 270].

<sup>519</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, op. cit., punto 129, págs. 143 y 144; CAVANILLAS MÚGICA habla de “la existencia de una marcadísima frontera en la LSSICE que separa la responsabilidad de los proveedores intermediarios de la de los proveedores «finales», como son los que facilitan información” [*Responsabilidades de los proveedores de información en Internet*, op. cit., pág. [1]]

materiales a disposición del público<sup>520</sup>, desarrollando estas funciones “bajo su propia responsabilidad” y “con control absoluto sobre los materiales”<sup>521</sup>. Si bien la doctrina ha preferido centrarse en el estudio de los prestadores de servicios intermediarios, no debe obviarse el papel fundamental que adquiere el proveedor de contenidos cuando los derechos de propiedad intelectual son objeto de explotación ilícita a través de Internet, tanto en el modelo de descarga continua como en el modelo de descarga directa, puesto que, en ambos casos, como indica su nombre, es quien provee de contenidos ilícitos a la página web desde la cual los usuarios pueden disfrutar en línea de los materiales protegidos por la ley de propiedad intelectual u obtener la descarga directa de las obras. En consecuencia, la capacidad que tiene el proveedor de contenidos para controlar unos materiales que él mismo ha puesto en la red –siendo responsable directo de su contenido-<sup>522</sup>, junto al hecho de que ofrece un servicio final a los

---

<sup>520</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital. El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 13, 2003, pág. 16; CLEMENTE MEORO, M. E. y CAVANILLAS MÚGICA, S., *Responsabilidad civil y contratos en internet. Su regulación en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico*, ed. Comares, Granada, 2003, pág. 17.

<sup>521</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 6, 2000, pág. 56. “En la práctica los prestadores de contenidos más habituales son las empresas que proporcionan además los servicios de acceso y alojamiento, los servidores de universidades y otros organismos públicos y los particulares –tanto empresas como personas físicas- a través de sus páginas *web* personales” [pág. 56, nota de pág. 229].

<sup>522</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La responsabilidad de los intermediarios en Internet en materia de propiedad intelectual. Un estudio de derecho comparado*, ed. Tecnos D.

internautas –consistente en proporcionar *información* o *datos* que pueden ser utilizados por los usuarios de Internet- son los aspectos que lo diferencian de los prestadores de servicios intermediarios. Lo anterior implica que, independientemente del modelo de explotación elegido por el titular de la página web, el proveedor de contenidos ilícitos actúa como infractor directo de los derechos de propiedad intelectual y podrán ejercerse contra él las acciones previstas en el art. 138.I de la LPI.

**B) LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDA DIRECTAMENTE POR EL PROVEEDOR DE CONTENIDOS: LOS ACTOS DE REPRODUCCIÓN Y DE COMUNICACIÓN PÚBLICA.**

Las actividades que realiza el agente que actúa como proveedor de contenidos afectan a dos de los derechos exclusivos reconocidos en la LPI a favor del autor –así como a favor de los titulares de derechos afines-, cometiéndose una infracción de los mismos cuando este prestador de servicios carece de la debida autorización del titular. Así, de una parte, se realiza un acto de reproducción de la obra; con ello se infringe el derecho exclusivo del autor de autorizar la fijación provisional o permanente de la obra, por cualquier medio y en cualquier forma, de modo que permita la comunicación de esta o la obtención de copias (art. 18 de la LPI)<sup>523</sup>. De otra parte, tiene lugar un

---

L., Madrid, 2014, pág. 9, nota de pág. 1; LETAI, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pág. 79.

<sup>523</sup> RIVERO HERNÁNDEZ, F., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, *op. cit.*, págs. 284 y 285, señala que en el entorno digital son actos de reproducción, entre otros, “la digitalización de la obra que transmitir y su carga en un ordenador conectado a la red”.

acto de comunicación pública de la obra, con el que se infringe el derecho exclusivo del autor a autorizar la puesta a disposición del público de sus obras, mediante procedimientos inalámbricos, de modo que cualquiera pueda acceder a estas dónde y cuándo elija (art. 20.2.i) de la LPI)<sup>524</sup>.

El derecho exclusivo de reproducción puede haber sido infringido por el proveedor de contenidos en dos momentos. Como se ha indicado, el proveedor se encarga de producir o seleccionar materiales en formato digital, por este motivo, una primera infracción habrá tenido lugar en caso de que haya sido necesaria la digitalización de una obra que estaba en formato analógico; en la medida en que el resultado de este acto de reproducción no se limita a un uso exclusivamente privado, sino que es puesto a disposición del público en Internet –al margen de que su comunicación pública tenga lugar con fines directa o indirectamente comerciales-, la digitalización realizada por el proveedor de contenidos no puede beneficiarse del límite de copia privada del art. 31.2 de la LPI<sup>525</sup>.

---

<sup>524</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor...”, *op. cit.*, pág. 20.

<sup>525</sup> Esta actividad, consistente en digitalizar obras en formato analógico, sí que queda amparada por el límite de copia privada del art. 31.2 de la LPI cuando el agente que realiza la digitalización de la obra sea una persona física y finalice aquí su actividad –esto es, si una vez obtenida la copia digitalizada, no la deja a disposición del público en Internet, sino que la destina a un uso exclusivamente privado-. En tales supuestos, y a condición de que la reproducción necesaria para obtener una copia digital se realice a partir de obras a las que el agente haya accedido desde una fuente lícita en los términos exigidos por el art. 31.2.b) de la LPI, será de aplicación la excepción a la regla general que exige la autorización del titular de los derechos para cualquier reproducción de la obra.

Ahora bien, esta primera reproducción que es consecuencia de la actividad de digitalización de las obras no necesariamente ha de concurrir en todos los supuestos, ya que el proveedor de contenidos puede haber obtenido la obra en formato digital de diferentes maneras, tanto lícitas como ilícitas. Un ejemplo de adquisición lícita sería la compra de la obra en plataformas de Internet dedicadas a ello –es el caso de la música digital que se vende desde iTunes-, mientras que un ejemplo de adquisición ilícita sería la obtención de la obra mediante la descarga directa desde otra página web con contenidos ilícitos o a través de un programa de intercambio de archivos entre pares –en ambos supuestos, el proveedor de contenidos adquiere la obra mediante una reproducción de la misma en calidad de usuario de estos modelos de explotación ilegal-.

A diferencia de lo que sucede con la primera reproducción, que puede o no ser realizada por el proveedor de contenidos, la segunda reproducción existe siempre que este agente pone a disposición del público contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual sin contar con la autorización del titular. Esta reproducción está vinculada a la subida de las obras a la red y a su almacenamiento en servidores, de manera que queden fijados en la página web desde la que se realiza su explotación ilícita –en otras palabras, de tal forma que los usuarios de este sitio de Internet puedan disfrutar en línea de las obras u obtener copias de las mismas-<sup>526</sup>. La subida de contenidos

---

<sup>526</sup> En el año 2003 y sin especificar el tipo de modelo de explotación ilícita, MASSAGUER FUENTES, J., en “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor...”, *op. cit.*, pág. 17, afirma “El

protegidos constituye un acto de reproducción mediante el cual se realiza una fijación de las obras en formato digital, en un medio como Internet y con carácter permanente<sup>527</sup>, que se mantendrá hasta que las obras sean retiradas por el propio proveedor o por el intermediario con capacidad de control sobre esta página web –el prestador de servicios de almacenamiento o de alojamiento de datos-. Toda actividad consistente en subir los contenidos protegidos a la red precisa de un proceso de reproducción que culmina con dos copias de la obra que está siendo infringida: una copia nueva que es consecuencia de la segunda reproducción y que queda almacenada en un servidor de Internet –pasando a estar disponible para todos los usuarios que

---

almacenamiento o *up-loading* consiste en la introducción de contenidos protegidos en un ordenador conectado a Internet y a cuya memoria puede accederse, libremente o de forma restringida, desde otros ordenadores o equipos igualmente conectados a Internet. Esta clase de almacenamiento constituye una reproducción de los contenidos protegidos mediante derechos de propiedad intelectual en el sentido del [...] art. 18 de la LPI”.

<sup>527</sup> En consecuencia, debe excluirse que la actividad de subida de contenidos sea una reproducción provisional a los efectos del art. 31.1 de la LPI –por tanto, no se trata de un límite al derecho exclusivo del art. 18 de la LPI y su licitud exige la autorización por parte del titular de derechos sobre la obra-. Atendiendo a los requisitos del art. 31.1 para poder incluir los actos de reproducción dentro del límite de la reproducción provisional, si bien es discutible que estos actos por sí mismos carezcan de *significación económica independiente* –puesto que, si no van seguidos de un acto de puesta a disposición del público, los internautas difícilmente localizan estos archivos ubicados en servidores remotos-, no hay dudas acerca de que no estamos ante meros actos transitorios o accesorios cuya única finalidad es *facilitar la transmisión en red de los contenidos entre terceros* –en la medida en que el proveedor de contenidos no es un intermediario entre terceros, sino que realiza la reproducción con el propósito de que las obras lleguen a los destinatarios de su servicio- o *permitir un uso lícito conforme a la LPI* –sino todo lo contrario, ya que el proveedor de contenidos carece de autorización, procedente de los titulares de derechos o de una disposición legal, para realizar actos de explotación de la obra-. Sobre el límite consistente en la reproducción provisional de la obra, *vid.*, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual, op. cit.*, págs. [533] y ss.

acceden a la página-; y una copia que ya existía –bien por la primera reproducción necesaria para la digitalización o bien porque ya había sido adquirida por el infractor en formato digital- pero que no desaparece del disco duro del proveedor de contenidos como consecuencia de haberla subido a Internet.

Asimismo, la actividad del proveedor de contenidos infringe el derecho exclusivo de comunicación pública, puesto que, al subir las obras a un servidor, el proveedor posibilita una difusión de las mismas a través de Internet que va más allá del ámbito doméstico, permitiendo que accedan a estos materiales una pluralidad de personas sin previa distribución de ejemplares tangibles a cada una de ellas. De los diferentes actos de comunicación pública que recoge el art. 20 de la LPI, el proveedor de contenidos incurre en la denominada *puesta a disposición del público*, caracterizada por llevarse a cabo mediante procedimientos inalámbricos y por permitir que cualquier persona pueda acceder a la obra en el lugar y en el momento que elija. La puesta a disposición del público se reconoce en el art. 3.1 de la Directiva 2001/29 como integrante del derecho exclusivo de comunicación pública, esta norma de derecho derivado fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por la ley 23/2006<sup>528</sup>, con

---

<sup>528</sup> Art. Único, apartado 3, de la Ley 23/2006. Antes de la transposición, MASSAGUER FUENTES, J., en “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor...”, *op. cit.*, págs. 19 y 20, apoyándose, entre otros, en el art. 3.1 de la Directiva 2001/29, defendía “constituye un acto de comunicación al público el mantenimiento de contenidos protegidos en un servidor de Internet en condiciones que permitan acceder a ellos a los usuarios, a todos o bien sólo a quienes satisfagan los requisitos exigidos al efecto por el proveedor de contenidos. Este acto

la que se introduce un apartado i) al art. 20.2 de la LPI. Esta puesta a disposición no es temporal, sino que se mantiene en el tiempo, a condición de que el proveedor de contenidos conserve en Internet los materiales que ha subido y habilite su localización por parte de los usuarios dentro de la Red<sup>529</sup>.

Por tanto, las actividades de reproducción y de comunicación pública de las obras que realiza el proveedor de contenidos justifican su legitimación pasiva en calidad de infractor directo de los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, en aplicación del art. 138.I de la LPI, será posible ejercer contra el mismo la acción de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia. Lo anterior debe mantenerse al margen de que los destinatarios del servicio prestado por el proveedor de contenidos no accedan a los materiales que este ha puesto a disposición del público en Internet; esto es así puesto que son las infracciones que el proveedor comete las que determinan su legitimación pasiva, mientras que el número de usuarios que han accedido a las obras servirá, en su caso, para establecer la cuantía que deberá satisfacer el proveedor al titular de los derechos infringidos en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios causados.

---

encaja, por lo demás, sin dificultad en la noción de comunicación al público establecida con carácter general el art. 20 de la LPI”.

<sup>529</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Enlazadores y pseudoenlazadores en Internet: del rol de intermediarios hacia el de proveedores de contenidos que explotan obras y prestaciones intelectuales”, en *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, nº 5, Vol. 2, 2012, pág. 37.

**C) LOS DIFERENTES SUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN PASIVA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PÁGINA WEB DESDE LA QUE SON PUESTAS A DISPOSICIÓN LAS OBRAS.**

Por definición, cuando la explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual se articula mediante el modelo de descarga continua o mediante el modelo de descarga directa, es necesaria la actuación de un proveedor de contenidos que ponga las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual a disposición de los destinatarios de su servicio. Independientemente de cuál sea el modelo de explotación elegido por el titular de la página, tanto en la descarga continua como en la directa, podemos encontrarnos, a su vez, con tres situaciones diferentes según quien sea el agente que actúa como proveedor de contenidos o atendiendo a las funciones que desempeña el titular de la página desde la cual las obras son puestas a disposición del público.

En primer lugar, es posible que el proveedor de contenidos sea el mismo titular de la página desde la que se puede disfrutar en línea de las obras u obtener copias de estas a través de la descarga directa. Cuando esto sucede, el propio proveedor, en cuanto titular de la página, habrá celebrado un contrato con un prestador de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos, siendo el propio proveedor de contenidos el destinatario del servicio de intermediación.

En segundo lugar, cabe que el proveedor de contenidos sea un tercero diferente del titular de la página web; esta situación se produce en las llamadas *web 2.0*. De ser el caso, el proveedor de contenidos es un

usuario que utiliza el servicio ofrecido por el titular de la página para poner a disposición de otros usuarios materiales protegidos por la propiedad intelectual; por su parte, el titular de la página web actúa, en principio, como un intermediario, en concreto, como un prestador de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos –sin perjuicio de que este, a su vez, haya contratado las funciones de servidor con un tercero prestador de servicios de intermediación-.

En tercer lugar, en algunos supuestos es complejo precisar si el titular de la página desde la que se realiza la explotación de las obras, bien en *streaming* o bien en descarga directa, desempeña funciones de proveedor de contenidos o, en cambio, se limita a ser un intermediario que presta servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos. Las tres diferentes situaciones que pueden darse respecto del proveedor de contenidos son objeto de estudio a continuación.

***a.- El titular de la página web como proveedor de contenidos ilícitos.***

Los modelos de explotación ilícita que se articulan mediante el disfrute en línea de los contenidos o mediante su descarga directa precisan de una página de Internet desde la cual las obras sean puestas a disposición del público. El titular de esta página web será una persona, física o jurídica, que presta un servicio de la sociedad de la información. A efectos de concretar la legitimación pasiva del titular de la página desde la que se ofrecen los contenidos –así como su responsabilidad cuando desde la misma se infringen los derechos de propiedad intelectual-, resulta determinante conocer cuál ha sido, exactamente, la actividad desarrollada por el titular de la página web.

De este modo, podemos encontrarnos con una primera situación en la que el titular de la página web actúa, a su vez, como el proveedor de los contenidos que se ofrecen desde su sitio de Internet, encargándose de forma exclusiva de la subida a la red de estos materiales y de su puesta a disposición del público. Si bien cada vez son más habituales las webs interactivas en las que los usuarios participan y aportan contenidos, subsiste el modelo de página tradicional en la que todo el material es volcado en Internet por el propio titular de la web. Cuando la explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual se realiza mediante una página web en la que todas las obras han sido puestas a disposición del público por el titular de la misma, no plantea dudas el régimen jurídico al que debe quedar sujeto este prestador de servicios de la sociedad de la información que actúa como proveedor de contenidos.

Así, de una parte, cuando el titular de una página se encarga de proveerla de contenidos ilícitos es el propio agente quien infringe, mediante sus actuaciones, los derechos de propiedad intelectual. Esta infracción deviene necesaria en los modelos de explotación basados en la descarga continua y en la descarga directa, puesto que el acceso a las obras protegidas desde la página web de la que el proveedor de contenidos es titular solo es posible porque, con carácter previo, el mismo ha realizado un acto de reproducción y un acto de comunicación pública de cada una de las obras. Por tanto, estamos en estos supuestos ante un titular de la página-proveedor de contenidos

que adquiere la condición de infractor directo y cuya legitimación pasiva está determinada por el art. 138.I de la LPI.

De otra parte, el titular de la página que actúa como proveedor de contenidos desarrolla una actividad en el marco de la sociedad de la información que no puede considerarse de mera intermediación, por lo que no se beneficia del régimen específico de responsabilidad al que se refiere el art. 13.2 de la LSSI, sino que, en virtud del art. 13.1 de la LSSI, queda sujeto a las normas de responsabilidad establecidas con carácter general en el ordenamiento jurídico español. Ahora bien, en todo caso, el titular de la página-proveedor de contenidos estará sujeto al régimen general de responsabilidad; esto sucederá si reúne los requisitos exigidos por la LSSI para ser considerado prestador de servicios de la sociedad de la información, e, incluso, cuando las características del servicio que preste impidan que le sea de aplicación esta norma de Derecho nacional –es decir, si el servicio no constituye una actividad económica para el prestador-.

***b.- Los usuarios que actúan como proveedores de contenidos ilícitos en las webs 2.0.***

La evolución y la democratización de Internet han propiciado la aparición de páginas en las que el usuario abandona su tradicional papel pasivo para participar activamente realizando funciones propias de un proveedor de contenidos; de este modo se articulan las denominadas *webs 2.0*<sup>530</sup>. Si bien el concepto técnico de web 2.0 es

---

<sup>530</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “¿Puede crearse un nuevo límite en la Ley de Propiedad Intelectual española para dar cobertura a los contenidos generados por los

complejo y está estrechamente vinculado a las plataformas que permiten la interacción social<sup>531</sup>, lo determinante en el supuesto de hecho que es objeto de estudio es la idea de que en el modelo de explotación ilícita intervienen dos agentes, los usuarios del servicio y el titular de la página web, desarrollando cada uno de ellos unas funciones concretas. Partiendo de esta idea, resulta irrelevante la forma que revista la web 2.0 utilizada –p. ej., foros, blogs, webs de alojamiento de videos, redes sociales, etc-.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ examina lo que se ha acuñado en informática como “Contenidos Generados por los Usuarios” (traducción literal del término popularizado en inglés: *User Generated Content*) y diferencia dos supuestos distintos. De una parte, lo que el autor denomina “uso no creativo”, con el que designa la simple reproducción y puesta a disposición del público de contenidos que realizan los usuarios; y, de otra parte, aquello que llama “uso transformativo”, referido a los casos en que el usuario reproduce y comunica obras sobre las que lleva a cabo algún tipo de aportación creativa –de modo que incluiría un tercer acto de explotación, reconocido por el art. 21 de la LPI

---

usuarios?”, en APARICIO VAQUERO, J. P. (coord.), ET AL., *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materiales pendientes*, ed. Dykinson, Madrid, 2016, pág. 258.

<sup>531</sup> En este sentido, ANDERSON, P., en *Web 2.0 and beyond: Principles and Technologies*, ed. CRC Press, Florida, 2012, pág. 1, se pregunta qué es la *web 2.0*, para responder que se trata de un concepto difícil de precisar, siendo la respuesta fácil hacer referencia a los servicios que pueden relacionarse con el término, tales como los *blogs*, los *wikis*, los *podcasts*... que permiten que cualquier persona pueda añadir y editar información en Internet; no obstante, mantiene el autor la complejidad de dar una definición exacta a la noción de *web 2.0*, en cuanto está vinculada con aspectos de tipo económico y tecnológico así como a las nuevas corrientes que surgen respecto de la idea de una sociedad conectada.

y consistente en la transformación de la obra-. El autor concluye, respecto de ambas actuaciones, que la regulación actual de nuestra LPI no contiene ningún límite en el que puedan incluirse los distintos actos de explotación que realizan los usuarios y, por ello, estamos ante conductas infractoras de los derechos de propiedad intelectual<sup>532</sup>. No obstante, es cierto que el autor establece esta distinción para hablar de aquellas conductas que, en la mayoría de ocasiones, están toleradas por la sociedad y por los titulares de derechos, de ahí que utilice la palabra *usos*<sup>533</sup>.

Es indudable que las dos situaciones descritas por GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ pueden concurrir en nuestro supuesto de hecho siendo, por igual, ilícitas y, por tanto, constitutivas de infracción –con la única diferencia del acto de transformación que, en el segundo caso, se ha realizado sobre la obra-. No obstante, es necesario destacar que la aportación creativa del usuario deviene excepcional cuando se trata, en sentido estricto, de la comúnmente denominada *piratería digital* –una actividad en la que más que un *uso tolerado* de las obras, lo que se realiza es una *explotación ilegal* de las mismas-. Por esta razón, lo más habitual en los ilícitos que están siendo objeto de estudio es que el usuario se limite a la “explotación no creativa”; en otras palabras, que los

---

<sup>532</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “¿Puede crearse un nuevo límite en la Ley de Propiedad Intelectual española para dar cobertura a los contenidos generados por los usuarios?”, *op. cit.*, págs. 258 y ss. [en particular, págs. 259 y 265].

<sup>533</sup> *Ibid.*, págs. 259 y 260. Para ello, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ utiliza como ejemplos *el uso* de una canción para publicar un video casero de una coreografía o *el uso* de varios fragmentos de películas para publicar un montaje personalizado. En cambio, en nuestro caso, *la piratería digital* en su máximo extremo, no podemos sostener la existencia de esta tolerancia –especialmente, por lo que se refiere a los titulares de derechos-.

“Contenidos Generados por el Usuario” sean, en realidad, obras protegidas por la propiedad intelectual cuya titularidad pertenece a terceros.

De este modo, en las webs 2.0 a través de las cuales es posible la descarga continua o la descarga directa de contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual, son los usuarios del servicio quienes se encargan de elaborar o elegir estos materiales digitales y de dejarlos a disposición del público. Para ello, los usuarios llevan a cabo los actos de explotación propios de todo proveedor de contenidos<sup>534</sup>: la reproducción de la obra que queda fijada en el servidor –precedida o no de la digitalización de la misma- y la comunicación pública

---

<sup>534</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos”, *op. cit.*, pág. 51; LETAL, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pág. 79. Si bien el usuario 2.0 realiza las funciones propias de un proveedor de contenidos y, por tanto, ha de ser considerado como tal, en este modelo de explotación ilícita *difícilmente* concurren los requisitos necesarios para que el usuario-proveedor de contenidos sea considerado un prestador de servicios de la sociedad de la información a efectos de quedar sujeto a las disposiciones de la LSSI. Esto es debido a que el usuario que facilita los materiales en la página de descarga continua o directa, no desarrolla, *en principio*, ningún tipo de actividad económica, tal y como exige el apartado a) del Anexo a la LSSI –difícilmente y en principio, puesto que no cabe descartar la posibilidad de que en algunos casos este usuario desarrolle una actividad económica, en particular, mediante la obtención de ingresos vinculados a su actuación, este sería el caso, p. ej., del usuario 2.0 que haciendo uso de una plataforma electrónica crea un blog desde el cual es posible el disfrute en línea o la descarga directa de obras protegidas por la ley de propiedad intelectual, que le permiten generar rendimientos económicos por la publicidad insertada en su cuaderno virtual, en función del volumen de tráfico de esta página-. En todo caso, en la medida en que los proveedores de contenidos, en virtud del art. 13.1 de la LSSI también quedan sujetos al régimen general de responsabilidad, resulta irrelevante concretar si estos usuarios son o no prestadores de servicios de la sociedad de la información en la categoría de proveedores de contenidos, puesto que bajo ninguna circunstancia, podrán beneficiarse del régimen específico de exoneración que esta ley prevé en sus arts. 14 y ss. a favor de los prestadores de servicios intermediarios.

mediante su puesta a disposición; estos actos serán ilícitos si se realizan sin la debida autorización del titular o no pueden incluirse dentro de alguno de los límites a los derechos de propiedad intelectual previstos en los arts. 31 a 40.*bis* de la LPI. En consecuencia, el usuario 2.0 que ha contribuido activamente en los contenidos de la página web se convierte en un infractor directo de los derechos de propiedad intelectual; esto determina que quepa ejercer contra el mismo las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia sobre la base del art. 138.I de la LPI, quedando su responsabilidad determinada por las normas generales del ordenamiento jurídico español<sup>535</sup>.

Por su parte, las funciones que realice el titular de la página en la que son puestas a disposición del público las obras determinarán si este prestador puede ser considerado como un intermediario –en concreto, de servicios de almacenamiento o de alojamiento de datos- o, por el contrario, se le debe calificar de proveedor de contenidos; no obstante, como se expone en el siguiente epígrafe, no es pacífico en muchas ocasiones establecer la delimitación entre ambos conceptos –en concreto, en aquellos casos en que el titular de la página, sin aportar los contenidos, realiza una gestión de los materiales que son puestos a disposición del público en la misma por parte de los usuarios-.

---

<sup>535</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos”, *op. cit.*, pág. 56; LETAL, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pág. 80.

***c.- La compleja delimitación entre prestador de servicios intermediario y proveedor de contenidos ilícitos respecto de los titulares de webs 2.0.***

La variedad de formatos que presentan las *webs 2.0* desde las que se posibilita la descarga continua o la descarga directa, determina que en muchas ocasiones sea difícil concretar si el titular de la página actúa como un simple intermediario o, en cambio, lo hace como proveedor de contenidos<sup>536</sup>. La atribución de la categoría de proveedor de contenidos o de intermediario es relevante a efectos de concretar la legitimación pasiva del titular de la página web y sus obligaciones. Respecto de la legitimación pasiva, el proveedor de contenidos es responsable directo de los actos de explotación ilícitos sobre las obras (su reproducción y puesta a disposición del público). En consecuencia, puede ser demandado sobre la base del art. 138.I de la LPI –ejerciendo contra él las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia- y le serán de aplicación las normas generales de responsabilidad extracontractual. Por su parte, es posible que el intermediario sea responsable indirecto de estas infracciones, en cuyo caso podrá reclamar contra el mismo la indemnización, el cese y la publicación de la sentencia –conforme al art. 138.II de la LPI-, y su responsabilidad quedaría sujeta al régimen específico de los arts. 14 y ss. de la LSSI; sin embargo, en el caso de que no concurren las circunstancias previstas en las citadas disposiciones, tan solo podrá

---

<sup>536</sup> ORTEGO RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos*, *op. cit.*, pág. 18.

instarse frente al prestador de servicios de intermediación la acción de cese conforme al art. 138.IV de la LPI.

En cuanto a las obligaciones que corresponden a cada uno de ellos, la principal diferencia entre el proveedor de contenidos y el intermediario radica en la obligación *general* de supervisar los materiales que son puestos a disposición del público desde su página web. De este modo, no cabe imponer el deber general de supervisar a quien se limita a prestar servicios de intermediación –así lo exige el considerando 47 y el art. 15 de la Directiva 2000/31-, sin perjuicio de que a estos intermediarios se les exija un deber de supervisión *en casos específicos*<sup>537</sup>. La obligación general de supervisión debe entenderse como la exigencia de realizar un control *ex ante* de la ilicitud de los materiales que se alojan en la página web de su titularidad –algo que se impone al proveedor de contenidos en la medida en que tiene control sobre los mismos y es responsable directo de estos-; en cambio, el deber de supervisión en casos específicos implica la obligación de retirar el archivo concreto identificado como ilícito después de haberle sido comunicada la infracción –una comunicación que tendrá lugar, habitualmente, mediante notificación practicada por el propio titular de los derechos de propiedad intelectual que están siendo infringidos-.

---

<sup>537</sup> CLEMENTE MEORO, M. E. y CAVANILLAS MÚGICA, S., *Responsabilidad civil y contratos en internet... op. cit.*, págs. 70 y ss.; LETAI, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pág. 66.

El propietario de las *plataformas electrónicas*<sup>538</sup> que revisten un formato de web 2.0 puede realizar dos funciones respecto de los contenidos que se ofrecen desde la misma. De una parte, su actividad puede consistir exclusivamente en mantener la página sin aportar contenidos de ningún tipo a la misma. Esta labor podrá realizarla adoptando una posición pasiva respecto de los contenidos que introducen los destinatarios de su servicio o, por el contrario, gestionando de modo activo los contenidos que son puestos a disposición del público desde su sitio de Internet. De otra parte, el titular de la página puede actuar, a su vez, como proveedor de contenidos, de modo que coexistan en su web materiales aportados por los usuarios con los subidos por el mismo prestador del servicio. La legitimación pasiva respecto de cada una de estas tres actitudes que puede adoptar todo titular de una web 2.0 es objeto de examen en las siguientes páginas.

### **c.1.- La actitud pasiva del titular de la web 2.0 respecto de los contenidos que han sido puestos a disposición del público por terceros.**

Entre las diferentes posturas que puede adoptar el titular de una web 2.0 respecto de los contenidos que los usuarios de su servicio comparten desde su sitio de Internet, cabe que este mantenga una

---

<sup>538</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., en *La responsabilidad de los intermediarios en Internet*, *op. cit.*, pág. 10, atribuye el término de *propietario de la plataforma electrónica* a “quienes diseñan, mantienen y explotan plataformas electrónicas o redes sociales adaptadas a la web 2.0”, y explica que su labor “consiste en prestar el apoyo tecnológico y/o económico para hacer posible el intercambio de contenidos o su difusión por parte de terceros”.

actitud completamente pasiva; esto sucederá cuando no contribuya a incrementar los materiales mediante la subida y la puesta a disposición del público de obras protegidas, sino que se limite a ofrecer un espacio en Internet desde el cual los terceros actúen de modo activo compartiendo contenidos. Por tanto, en esta subcategoría de explotación ilícita la actividad que desarrolla el titular de la página está limitada estrictamente a su mantenimiento, realizando funciones de intermediación propias de un prestador de servicios de almacenamiento y de alojamiento de datos que son aportados con carácter exclusivo por los destinatarios de su servicio<sup>539</sup>. Lo indicado ocurrirá, aunque haya contratado con un tercero –otro servidor- la cesión de un espacio en la red desde el que mantiene su página o plataforma.

En la medida en que este titular no realiza ningún acto de explotación de los derechos de propiedad intelectual –ni reproduce y ni comunica públicamente las obras en Internet- no podrá ser considerado infractor directo de los derechos de propiedad intelectual y no será posible interponer contra él las acciones de indemnización, cese y publicación

---

<sup>539</sup> De modo que su actividad se corresponde con la descrita por el art. 16 de la LSSI, en la medida en que albergan datos *proporcionados por el destinatario y a petición de este*. En este sentido, CAVANILLAS MÚGICA, S., en *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet*, *op. cit.*, págs. 12 y 13, quien considera la iniciativa del destinatario del servicio como el “criterio delimitador básico” entre el prestador de servicios de alojamiento y el proveedor de contenidos. Asimismo, PEGUERA POCH, M., en “Sólo sé que no sé nada (efectivamente)”, *op. cit.*, pág. 6, hace referencia al primer informe sobre la aplicación de la Directiva 2000/31 y concluye que el art. 16 de la LSSI no ha de limitarse exclusivamente a quienes alojan sitios web, sino que ha de extenderse “a cualquier supuesto de alojamiento de datos suministrador por terceros”.

de la sentencia sobre la base del art. 138.I de la LPI –siendo posible recurrir a esta disposición únicamente respecto de los usuarios 2.0 que han actuado como proveedores de contenidos haciendo uso de su plataforma-. Como se estudia más adelante en este Capítulo II, cuestión diferente será concretar si cabe el ejercicio de estas tres acciones contra el titular de la página en calidad de infractor indirecto –conforme al art. 138.II de la LPI en relación con el art. 16 de la LSSI-; o, en la medida en que sus actuaciones no permitan considerarlo responsable de la infracción, si solo será posible instar contra el mismo la acción de cese en su condición de intermediario –de acuerdo con el art. 138.IV de la LPI-.

**c.2.- La actitud activa del titular de la web 2.0 respecto de los contenidos que han sido puestos a disposición del público por terceros.**

En la extensa tipología de plataformas electrónicas que funcionan como webs 2.0, podemos encontrarnos con modelos en los que el titular de la página no realiza por sí mismo la subida y la puesta a disposición de contenidos, si bien sus funciones van más allá de las que son propias de un mero prestador de servicios de intermediación<sup>540</sup> –extralimitándose en las mismas, puesto que no realiza una actividad de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, por lo que cabe cuestionar si tiene conocimiento y control respecto de la información disponible en su página-.

---

<sup>540</sup> ORTEGO RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos*, op. cit., pág. 20.

Cuando estas plataformas son utilizadas por los usuarios del servicio para infringir los derechos de propiedad intelectual se genera un problema práctico, una dificultad que surge al concretar si el titular de la página –que no realiza actos de explotación ilícitos, pero mantiene una actitud activa respecto de los materiales aportados por terceros-, es un proveedor de contenidos –algo que le interesará defender al titular de los derechos infringidos que actúa en calidad de demandante- o un prestador de servicios de intermediación –postura que defenderá el propietario de la plataforma a efectos de beneficiarse del régimen específico de exoneración de responsabilidad de la LSSI-.

Ante nuestros órganos jurisdiccionales, la cuestión de si debe considerarse al titular de la página que mantiene una actitud activa como proveedor de contenidos o como prestador de servicios de intermediación se planteó respecto de la página web *YouTube* mediante una demanda interpuesta por la cadena de televisión *Telecinco*. Este asunto fue resuelto por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid<sup>541</sup>, siendo confirmada la sentencia, posteriormente, por la Audiencia Provincial<sup>542</sup> –si bien en primera instancia la actora defendió la naturaleza de proveedor de contenidos de *YouTube*, mientras que en apelación sus argumentos se centraron en sostener el papel activo que este prestador desarrolla respecto de los servicios ofrecidos desde su plataforma-. A partir de esta jurisprudencia es

---

<sup>541</sup> SJMerc. nº 7 de Madrid, nº 289/2010, de 20 de septiembre [Disponible en <https://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2010/09/YouTubevsTelecinco.pdf> (última consulta 12 de julio de 2016)].

<sup>542</sup> SAP de Madrid (sección 28ª), nº 11/2014, de 14 de enero, JUR\2014\36900.

posible extraer las ideas que condicionan que se atribuya a una *web 2.0* la condición de intermediario o la condición de proveedor de contenidos; sin embargo, el asunto también demuestra la inexorable necesidad de analizar, caso por caso, cada una de las diferentes páginas web desde las que es posible la descarga continua o directa a fin de determinar en qué categoría de prestadores de servicios incluimos al titular de la misma; en todo caso, es conveniente analizar la doctrina de los tribunales españoles en este litigio.

En el año 2008, *Telecinco* interpone una demanda contra *YouTube* por utilizar en su plataforma material audiovisual –emisiones y grabaciones- cuyos derechos de propiedad intelectual eran titularidad de la cadena de televisión. Atendiendo a la diferente calificación que puede recibir el servicio prestado por *YouTube*, la demandante articula sus pretensiones realizando una acumulación objetiva de tipo eventual; de este modo, en su primera pretensión considera que las funciones de *YouTube* son propias de un proveedor de contenidos y, en consecuencia, debe ser considerado responsable directo de la infracción; en la segunda pretensión, para el caso de que el tribunal entienda que *YouTube* es un intermediario que presta servicios de alojamiento, defiende la actora que no se le puede aplicar la exención de responsabilidad del art. 16 de la LSSI puesto que tiene conocimiento efectivo de la ilicitud de la actividad; finalmente, en la tercera pretensión que integra esta acumulación, de eximir de responsabilidad a *YouTube* por carecer de conocimiento efectivo, la parte demandante mantiene que debe estimarse la acción de cese

contra los servicios que presta en relación con las obras de su titularidad.

Procede detenernos en este apartado en la cuestión relativa a la naturaleza de la actividad llevada a cabo por el titular de la página web *YouTube*. Sostenida la necesidad de atender a las características concretas de cada prestador para determinar su naturaleza, procede de antemano explicar en qué consiste esta plataforma. *YouTube* es un sitio web de Internet que permite la visualización en línea de videos que son aportados por sus usuarios, de modo que son los propios destinatarios del servicio quienes suben y ponen a disposición del público el material audiovisual, haciendo uso de los servidores desde los que opera esta plataforma electrónica –unos servidores que han sido previamente contratados por *YouTube* con un prestador de servicios de almacenamiento o alojamiento de datos-. No obstante, el titular de la página web *YouTube* mantiene un papel activo respecto de la misma, así, entre otros, adquiere licencias para explotar algunos videos –contratando con las entidades de gestión y los productores audiovisuales- y realiza funciones de selección y control de los contenidos que son puestos a disposición del público desde su plataforma –a través de la sección “Videos Destacados” o la exclusión de material lícito pero incompatible con la dirección editorial de la página web-. De modo que, si bien *YouTube* por sí mismo no realiza actos ilícitos de reproducción y puesta a disposición, su proactividad en el desarrollo de funciones que no son propias de los intermediarios

genera dudas acerca de la categoría en que debemos incluir a este prestador de servicios.

En sus sentencias, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid y la Audiencia Provincial examinan las características especiales de *YouTube* para concluir que se trata de un prestador de servicios de intermediación –en concreto de almacenamiento o de alojamiento de datos-<sup>543</sup> y que el papel activo que desempeña este intermediario no le permite adquirir conocimiento o control respecto de los contenidos que se almacenan en su página web<sup>544</sup>. Al margen de la conclusión a

---

<sup>543</sup> Esto había sido defendido por CAVANILLAS MÚGICA tres años antes de que se planteara la cuestión ante los tribunales españoles. En su obra, el autor entiende que, aun cuando no haya *pasividad técnica* por parte del prestador, este debe recibir la calificación de intermediario, y utiliza como argumento el hecho de que la LSSI no exige que el almacenamiento o alojamiento de datos se realice “mediante la sola actividad del destinatario del servicio”, como sí sucede en cambio respecto de los prestadores de servicios de acceso, a quienes se les exige por el art. 14 de la LSSI “una exquisita pasividad” [habla de “la existencia de una marcadísima frontera en la LSSICE que separa la responsabilidad de los proveedores intermediarios de la de los proveedores «finales», como son los que facilitan información” [*Responsabilidades de los proveedores de información en Internet, op. cit.*, págs. 14 y 15].

<sup>544</sup> Las características de la proactividad de *YouTube*, como aspecto que impide que el titular de esta página se beneficie del régimen de exención del art. 16 de la LSSI, no son examinadas en primera instancia sino únicamente en apelación [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 11/2014, de 14 de enero, JUR\2014\36900, FJ 2º, apartados 15 a 18]. La idea última a la que llega la Audiencia Provincial en su FJ 2º –la falta de conocimiento y control sobre los contenidos alojados a pesar de su papel activo– toma como punto de partida la jurisprudencia previa del TJUE en el asunto *Google France y Google* respecto de la interpretación del art. 14.1 de la Directiva 2000/31 –relativo a la responsabilidad de los prestadores de servicios de almacenamiento o alojamiento de datos-. En la misma, el Tribunal de Luxemburgo examina el servicio de referenciación ofrecido por *Google* (servicio mediante el cual, a partir de palabras clave introducidas en su motor de búsqueda, se muestra un enlace promocional a la página web del operador económico que lo contrata), para determinar si el papel que desempeña este prestador es neutro –en otras palabras, si su comportamiento es meramente técnico, automático y pasivo, lo que implica que carece de conocimiento y control sobre la información que almacena-. Concluye el TJUE que para que un prestador de servicios pueda beneficiarse del régimen de exoneración de

la que llegan ambos tribunales respecto de la plataforma *YouTube* – que puede parecer más o menos adecuada<sup>545</sup>, entendemos oportuno estudiar los argumentos que utilizan para desechar la idea de que *YouTube* actúe como un proveedor de contenidos aun cuando mantiene un papel activo como prestador respecto de estos materiales<sup>546</sup>. El propósito de estudiar los argumentos no es otro que el de intentar extraer, a partir de los mismos, una serie de ideas generales que servirán de base para futuros exámenes, siempre respecto del caso concreto, que tengan por objeto determinar si la naturaleza del prestador de servicios –proveedor de contenidos o mero intermediario-, así como su papel activo, le permiten adquirir conocimiento y control sobre los materiales que se comunican desde su página web.

En primer lugar, el hecho de que estemos ante un *hosting web 2.0*<sup>547</sup> cuya finalidad es que sean los propios usuarios quienes incorporen los

---

responsabilidad propio de los intermediarios, el papel activo que desempeña no debe proporcionarle ni conocimiento ni control respecto de los contenidos alojados [Sentencia *Google France y Google*, C-236/08, EU:C:2010:159, apartados 114 y 120; en el mismo sentido, Sentencia *L'Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474, apartados 113 y 116].

<sup>545</sup> ORTEGO RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos*, op. cit., págs. 25 y ss., en particular, pág. 30 y nota de pág. 66.

<sup>546</sup> En la medida en que entiende que “presta un servicio de intermediación [...] por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información” [SJMerc. nº 7 de Madrid, nº 289/2010, de 20 de septiembre, cit., FJ 2º].

<sup>547</sup> El *hosting web 2.0* es un *alojador web 2.0* –por tanto, un prestador de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos-. Se caracteriza porque “el usuario aloja contenidos para compartirlos con otros usuarios”, sin embargo, la jurisprudencia introduce una denominación “que no tiene reflejo en la Ley” (el *hosting 2.0*) [SÁNCHEZ ARISTI, R., “Enlaces a contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual, ¿prestación de un servicio de intermediación o provisión de

materiales, no predetermina que se trate de un proveedor de contenidos, sino más bien lo contrario, puesto que, en realidad, es una variante de prestador de servicios intermediario –del mismo modo que lo es el *alojador puro*-. No añade el Juzgado de lo Mercantil ninguna explicación adicional sobre este aspecto; parece ser que su intención es la de defender que el servicio de intermediación también puede ser prestado por una plataforma que se configura a partir de los contenidos aportados por los usuarios, diferenciándolo del servicio final que en la sociedad de la información es ofrecido por los proveedores de contenidos<sup>548</sup>. Así, este modelo de web 2.0 que media entre el tradicional alojador –el servidor con el que se contrata un espacio en Internet- y el proveedor de contenidos –el usuario que utiliza la plataforma para subir archivos-, debe ser considerado, en realidad, una subcategoría de servicio de almacenamiento o alojamientos de datos, que se hace visible mediante su propia marca en el espacio cedido a los destinatarios del servicio para que compartan sus contenidos y que gestiona u ordena estos contenidos ajenos a fin de hacer más atractivo su sitio de Internet. A esto debe añadirse que, a efectos de concretar si se trata de un intermediario o de un proveedor de contenidos, carece de relevancia el hecho de que el titular de la página web realice una explotación lucrativa y comercial de su sitio, puesto que la naturaleza

---

contenidos? Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 24 de febrero de 2011 (caso – “elrincondejesus” ), en *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, nº 33, 2011, pág. 433].

<sup>548</sup> LETAI, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pág. 71.

misma del prestador supone que sus servicios se ofrezcan, normalmente, a cambio de una remuneración<sup>549</sup>.

En segundo lugar, el volumen de contenidos que circulan en algunas de estas plataformas convierte en materialmente imposible que los titulares de las mismas tengan control absoluto sobre los archivos que son puestos a disposición del público haciendo uso de su servicio. Esta falta de control determina que, aunque mantenga una postura activa respecto del servicio que presta, no se le pueda atribuir el papel de proveedor de contenidos; sin embargo, debe destacarse que la jurisprudencia no concreta la cantidad de obras a partir de la cual el prestador no es capaz de controlar la licitud de los materiales que los usuarios de su servicio están ofreciendo desde su página web. Asimismo, cabe excluir que haya producción o provisión de contenidos por el hecho de que la propia página, mediante parámetros objetivos –basados, fundamentalmente, en su popularidad–, seleccione como destacadas algunas de las obras que pueden disfrutarse desde este sitio de Internet.

En tercer lugar, el modo en que se articula la prestación de servicios también sirve para concretar la naturaleza del prestador; se tratará de un servicio de intermediación cuando el usuario sea quien decida sobre

---

<sup>549</sup> Así lo establece el apartado a) del Anexo a la LSSI y el art. 2.a) de la Directiva 2000/31, disposición que ha sido interpretada por el TJUE, quien considera que “la mera circunstancia de que el servicio [...] sea remunerado, de que [el prestador] fije las formas de remuneración o, incluso, de que dé información general a sus clientes no puede implicar que se excluya [al prestador] de las exenciones de responsabilidad previstas por la Directiva 2000/31” [Sentencia *Google France y Google*, C-236/08, EU:C:2010:159, apartado 116].

la utilización de los contenidos que incorpora a la plataforma y asuma toda responsabilidad en relación con estos materiales; además, el hecho de que la propia página web no ofrezca herramientas que permitan la descarga directa de los contenidos y que los materiales que aportan los usuarios sean almacenados y puestos a disposición mediante un proceso automático –exclusivamente técnico, sin intervención por parte del prestador más allá de facilitar el programa para la conversión del formato-, constituyen características relevantes del servicio para afirmar su carácter de mero intermediario. Por último, en la medida en que el prestador ofrece un sistema eficaz de detección, notificación y verificación de los materiales ilícitos puestos en su plataforma por terceros, pone de manifiesto su intención de prestar un servicio de intermediación respecto de unos contenidos ajenos, sobre los que carece de control *ex ante*, pero que serán retirados *ex post*, previa identificación por parte de los titulares de derechos perjudicados.

Si bien la tendencia parece ser la de considerar a los titulares de páginas web 2.0 con actitud proactiva como intermediarios, estas líneas generales que han sido apuntadas plantean dudas respecto de algunos aspectos. Así, por ejemplo, aunque ambos modelos de explotación conllevan una reproducción de la obra por parte del usuario, la respuesta podría ser diferente si en lugar de permitirse el disfrute en línea desde la web 2.0 –como hace *YouTube*-, se habilitara la descarga directa de los contenidos mediante un instrumento ofrecido por el propio titular de la página –aun cuando este programa que

facilita la obtención de copias de la obra fuera utilizado para todo tipo de contenidos disponibles en la plataforma electrónica, al margen de que sean lícitos o ilícitos-. Es importante destacar este matiz puesto que, en realidad, cuando se realizan sin autorización del titular, tanto la descarga continua como la descarga directa constituyen explotaciones ilícitas de los derechos de propiedad intelectual; no obstante, parece ser que el juzgador ha decidido restarle importancia al disfrute en línea ilícito y atribuírsela únicamente a las descargas directas.

Finalmente, la interpretación en sentido contrario de lo mantenido por la jurisprudencia española, nos lleva a concluir que cuando el titular de la página utilice criterios subjetivos para seleccionar u ordenar los materiales, los edite antes de ponerlos a disposición del público en su plataforma o realice un control previo de los mismos, se le debería atribuir la condición de proveedor de contenidos<sup>550</sup>. Asimismo, cuando el propietario de la página dificulte la retirada de los

---

<sup>550</sup> En el asunto *L'Oréal y otros*, el TJUE interpreta el art. 14.1 de la Directiva 2000/31 –disposición que se corresponde con el art. 16 de la LSSI-, en el sentido de que “Cuando, por el contrario, este operador presta una asistencia consistente entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas, cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra [...] sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos [...] por lo que se refiere a esos datos, tal operador no puede acogerse a la excepción en materia de responsabilidad [...]” [Sentencia *L'Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 116]. Lo anterior debe aplicarse por analogía a las plataformas electrónicas desde las que se infringen los derechos de propiedad intelectual, de modo que en la medida en que el titular de la página prescinda de un tratamiento meramente automático de los contenidos u ordene las obras conforme a parámetros no objetivos tendentes a promover el disfrute de las que son ilícitas, no podrá beneficiarse de la condición de prestador de servicios intermediario.

contenidos ilícitos a petición del titular de derechos –mediante un sistema de denuncias complejo y de resolución lenta-, aunque sea considerado un prestador de servicios intermediario, en ningún caso se beneficiará del régimen de exoneración de responsabilidad del art. 16 de la LSSI, en cuanto adquiere –o debería haber adquirido, de actuar con diligencia- conocimiento de la ilicitud de las obras que están siendo puestas a disposición del público desde su página web<sup>551</sup>.

En todo caso, lo determinante es que el titular de la página que actúa estrictamente en calidad de proveedor de contenidos queda sometido a un régimen jurídico diferente al que se aplica al titular de la web 2.0 que presenta las características señaladas para ser considerado prestador intermediario<sup>552</sup>. A este propósito, debemos señalar cuál es

---

<sup>551</sup> A este propósito, el TJUE ha interpretado el art. 14.1 de la Directiva 2000/31 en los siguientes términos “en el supuesto de que este prestador se haya limitado a un tratamiento meramente técnico y automático de los datos [...] sólo podrá, no obstante, quedar exento de cualquier responsabilidad [...] respecto de los datos de carácter ilícito que ha almacenado [...] en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no haya tenido «conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito», o cuando, tras haber adquirido conocimiento de estos extremos, haya actuado con prontitud para retirar los datos en cuestión o hacer que el acceso a ellos sea imposible [...] para que se le niegue al prestador de un servicio de la sociedad de la información la posibilidad de acogerse a la exención de responsabilidad prevista por el artículo 14 de la Directiva 2000/31, basta con que haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito y actuar de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b), de dicho artículo 14 [Sentencia *L’Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 116].

<sup>552</sup> De este modo, en el ámbito de la música en *streaming*, podemos encontrarnos con dos plataformas similares que, sin embargo, podrían recibir diferente calificación jurídica –y, en consecuencia, distintos requisitos para determinar su legitimación pasiva-, así mientras *Spotify*, caracterizada por ser el titular de la página quien incorpora las obras, se incluiría en la categoría de los proveedores de contenidos, la desaparecida *Groveshark*, en cuanto se nutría de aportaciones realizadas por sus usuarios, hubiera sido considerada como prestador de servicios de intermediación consistentes en el almacenamiento o alojamiento de datos.

la principal consecuencia legal de recibir la calificación de proveedor de contenidos aun cuando el titular de la página no realiza por sí mismo ningún acto de explotación de los derechos de propiedad intelectual – esto es, se le considera proveedor de contenidos por entender que tiene capacidad de control y responsabilidad sobre los materiales que los usuarios han puesto a disposición del público en su página web-. En este supuesto, la legitimación pasiva del titular de esta página nunca podrá estar determinada por el art. 138.I de la LPI –como sucedía en el apartado a)-, en cuanto no es infractor directo de los derechos de propiedad intelectual, sino que su legitimación únicamente podrá fundamentarse en el art. 138.II, con la particularidad de que en esta ocasión, en la medida en que no es considerado prestador de servicios de intermediación, no podrá beneficiarse del régimen de exoneración de responsabilidad del art. 16 de la LSSI, sino que la misma estará determinada por las normas generales del ordenamiento jurídico.

### **c.3.- Las webs 2.0 de naturaleza mixta: el titular de la página y los usuarios como proveedores de contenidos.**

Una dificultad añadida que puede concurrir en los diferentes modelos de web 2.0 que existen en Internet se presenta cuando el intermediario de servicios de alojamiento 2.0 realiza funciones que permiten afirmar que tiene naturaleza *mixta*<sup>553</sup>; esto sucederá cuando se encarga de

---

<sup>553</sup> Término utilizado por CAVANILLAS MÚGICA, S., en *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet*, *op. cit.*, pág. 2 y págs. 19 y ss., quien se cuestiona “qué tratamiento debe darse a aquellos servicios que tienen naturaleza mixta, por combinar la provisión de informaciones propias y la intermediación respecto de informaciones ajenas” y concluye “la mayoría de los proveedores de información en Internet se caracterizan por esa actuación híbrida”.

gestionar una página donde la puesta a disposición del público de contenidos se realiza, indistintamente, por el propio titular y por los destinatarios de su servicio. En estos casos, que son cada vez más habituales, el propietario de la plataforma participa activamente aportando materiales en su sitio de Internet, del mismo modo que lo hacen los usuarios; en consecuencia, también el titular de la web 2.0 tendrá la consideración de proveedor de contenidos, al menos, respecto de las obras que el mismo ha reproducido y ha comunicado públicamente a través de su página.

En orden a determinar su responsabilidad, la naturaleza híbrida de las funciones que desarrolla el titular de una web 2.0 puede resolverse de dos formas. Es posible atribuir la condición de proveedor de contenidos al titular de la página web de manera indiscriminada, es decir, independientemente de quién realice la actividad de subida y puesta a disposición del público de contenidos; el motivo es que el titular de la página se ha excedido de las funciones propias de un prestador de servicios de intermediación, si bien este exceso se ha producido, únicamente, en relación con determinados contenidos ofrecidos desde su plataforma<sup>554</sup>. No obstante, como defiende

---

<sup>554</sup> Si bien en materia de violaciones del derecho al honor, la Audiencia Provincial de Madrid parece pronunciarse en este sentido a propósito de la página web *www.frikipedia.isdifferent.com* –una página web 2.0 configurada conforme al formato *wiki* (caracterizado por ser los usuarios quienes generan los contenidos-, al mantener respecto del creador de la página “Es evidente que el demandado no actuaba como mero prestador de servicios de alojamiento o intermediación [...] sino que es el creador de la página y es autor de parte de los contenidos y comentarios en ella vertidos, y en todo caso es responsable de lo que en ella publiquen otros y todo ello según se deriva tanto de la pericial obrante en autos como de las propias

CAVANILLAS MÚGICA nos parece más adecuado atender a la *actividad* que en cada caso realiza el prestador de servicios<sup>555</sup>; en consecuencia, debemos entender que en relación con las obras subidas por el titular de la página que desempeña funciones propias de alojador 2.0, este actuará como proveedor de contenidos; en cambio, si se dan las circunstancias expuestas en los dos apartados anteriores –con actitud activa o pasiva por parte del titular de la página-, actuará en calidad de intermediario respecto de los materiales que los usuarios del servicio introducen en su plataforma<sup>556</sup>.

Al margen de que se opte por una opción u otra, cuando el titular de la página es quien ha realizado la puesta a disposición del público de las obras protegidas, los resultados a efectos de su legitimación pasiva son los mismos: podrán presentarse las acciones contra este en calidad de

---

respuestas del demandado en su interrogatorio” (cursiva de la autora) [SAP de Madrid (sección 18ª), nº 516/2007, de 8 de octubre, JUR\2007\352787, FJ 3º].

<sup>555</sup> CAVANILLAS MÚGICA, S., *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet*, op. cit., págs. 19 y 20, quien utiliza como fundamento el art. 13.2 de la LSSI y el considerando 42 de la Directiva 2000/31, en la medida en que ambos se refieren a la *actividad* que realice el prestador.

<sup>556</sup> Esta parece ser la postura que defiende la Audiencia Provincial de Madrid, aunque en el litigio se había demandado a la compañía de registro de dominios por sus actuaciones respecto de una infracción del derecho al honor, “La Directiva 2000/31/CE [y] la Ley 34/2002, han optado por no hacer responsables a los proveedores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos que albergan un sitio web del control de los contenidos que transitan por sus sistemas informáticos, con determinadas excepciones; se recoge la norma general de que *los prestadores de servicios [...] sólo serán responsables por contenidos que ellos mismos elaboren o que se hayan elaborado por su cuenta, excluyendo así cualquier responsabilidad por contenidos ajenos* que en el ejercicio de sus actividades de intermediación, transmitan, copien, almacenen o localicen, siempre que respeten las limitaciones impuestas por la norma, a tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 34/2002” (cursiva de la autora) [SAP de Madrid (sección 14ª), nº 835/2005, de 20 de diciembre, AC\2006\233, FJ 2º; en el mismo sentido, SAP de Barcelona (sección 19ª), nº 98/2010, de 3 de marzo, AC\2010\941, FJ 2º].

infractor directo conforme al art. 138.I de la LPI. En cambio, cuando es el destinatario del servicio el responsable de la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida desde la página que permite la descarga continua o la descarga directa, las acciones contra el usuario podrán ejercerse sobre la base del art. 138.I de la LPI; sin embargo, frente al titular de la página que no ha realizado el acto de explotación, en cuanto no es infractor directo, únicamente podrá utilizarse el art. 138.II de la LPI –lo que obliga a examinar si concurre alguna de las circunstancias exigidas por el mismo-<sup>557</sup>.

Así, cuando por actos realizados por el destinatario del servicio se ejerzan las acciones de indemnización, de cese y/o de publicación de la sentencia contra el titular de la página pueden darse dos situaciones diferentes en relación con la legitimación pasiva. De una parte, si entendemos que el titular de la página es siempre proveedor de contenidos, su legitimación pasiva vendrá exclusivamente determinada por el art. 138.II de la LPI –pues es el usuario quien

---

<sup>557</sup> De nuevo debemos mantener que, aun cuando se entienda que las funciones que realiza son propias de un proveedor de contenidos –y que, como tal, asume el control y la responsabilidad respecto de los materiales que terceros han puesto a disposición del público haciendo uso de su web-, esto no supone que sea el titular de la página quien haya realizado los actos de explotación ilícitos, de modo que no cabe atribuirle responsabilidad en calidad de infractor directo por unas actividades de reproducción y de comunicación pública realizadas por los usuarios de su servicio. En estos supuestos, lo que hace el titular de la página es habilitar uno de los instrumentos necesarios para la comisión de las infracciones –en concreto, la plataforma desde la cual las obras son comunicadas- de modo que su responsabilidad respecto de la infracción se justifica por ser quien coopera con la conducta infractora y por tener capacidad de control sobre la misma, conductas previstas en el art. 138.II de la LPI para otorgar la condición de infractor indirecto a agentes que, sin haberla cometida por sí mismos, son, en cierta medida, responsables de la infracción.

comete directamente la infracción-; ahora bien, en este caso, al tratarse de un proveedor de contenidos queda sujeto a las reglas generales de responsabilidad –en otras palabras, no podrá quedar exento en virtud del régimen específico de la LSSI-. De otra parte, si atendemos para cada caso al sujeto que ha introducido los contenidos, cuando sea el usuario quien realizó los actos de explotación –esto es, la subida de las obras a Internet sin el preceptivo consentimiento-, el titular de la página tendrá la condición de prestador intermediario –en concreto, de servicios de almacenamiento o de alojamiento de datos-, por lo que determinar si puede ser demandado como infractor indirecto exigirá atender, junto al art. 138.II de la LPI, al régimen específico de responsabilidad previsto en el art. 16 de la LSSI.

En todo caso, si bien el titular de la página y el usuario podrán ser demandados en calidad de responsables de la infracción, no se trata de un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario, por lo que no existe la obligación de que todos ellos sean demandados, pudiendo presentarse la demanda contra uno o algunos de ellos. Tomando como punto de partida la idea de la responsabilidad solidaria que rige entre los diferentes infractores –una idea que es defendida en el Capítulo IV a propósito de la acción de indemnización-, la dificultad de identificar a cada uno de los usuarios a título individual y la relevancia de que el titular de la página ponga fin a las infracciones que se cometen desde la misma, debemos sostener la oportunidad de que el demandante inste las acciones del art. 138.II de la LPI contra el titular de la página –siempre que se den las circunstancias previstas en la disposición, sin

perjuicio de que, en su defecto, se interponga la acción de cese conforme al art. 138.IV-. Lo anterior exige, con carácter previo a presentar la demanda, conocer si el autor del acto de comunicación pública ha sido el propietario de la plataforma o uno de los destinatarios de su servicio.

## **1.2.- LOS USUARIOS COMO INFRACTORES DIRECTOS.**

Los usuarios de Internet pueden intervenir en calidad de infractores directos en los tres modelos de explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual que son objeto de estudio en este trabajo; esto es debido a que es el destinatario del servicio quien realiza la reproducción de las obras y, en ocasiones, también los actos de comunicación pública de estas. Si bien el usuario, en la medida en que disfruta de los contenidos ilícitos que han sido puestos a disposición del público, siempre va a tener un papel de infractor directo, la rapidez con que se le puede atribuir la realización de actos de explotación no autorizados contrasta con la dificultad de su identificación –como se explica en el Capítulo III a propósito de las diligencias preliminares-<sup>558</sup> y con la poca trascendencia de obtener frente al mismo una sentencia estimatoria –puesto que la cuantía de la indemnización y la extensión del cese serán, en la mayoría de ocasiones, insignificantes-.

Explicada la posibilidad de que el usuario actúe como proveedor de contenidos cuando las páginas que permiten la descarga se articulan

---

<sup>558</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Acciones civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P. Su regulación en la Ley 34/2002 y en la Ley de Propiedad Intelectual”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, n° 16, 2004, pág. 61.

mediante el formato de *web 2.0*, debe examinarse en el presente epígrafe la actividad del usuario-infractor directo, quien, sin limitarse a tener un papel pasivo en las infracciones, no interviene como un prestador de servicios de la sociedad de la información –aunque en el caso de las redes de pares, siempre será necesario un usuario que desarrolle las funciones propias de los proveedores de contenidos-. Con el propósito de afirmar la legitimación pasiva de los usuarios sobre la base del art. 138.I de la LPI, este análisis se desarrolla concretando los ilícitos que el usuario-infractor directo puede cometer en cada uno de los diferentes modelos de explotación ilícita.

#### **A) EL USUARIO COMO INFRACTOR DIRECTO EN LAS DESCARGAS CONTINUAS.**

El modelo de explotación ilícita consistente en permitir el acceso y disfrute de las obras en línea –*streaming*<sup>559</sup>- es el que plantea mayores problemas cuando se trata de atribuir al usuario la condición de infractor directo. Esta problemática se justifica por el hecho de que, al recurrir a páginas web que simplemente habilitan el disfrute en línea de las obras, a diferencia de lo que sucede con las descargas directas, el usuario no guarda en su dispositivo un archivo permanente con el contenido ilícito que le permita realizar futuras copias de este material<sup>560</sup>. Esto es así porque en el modelo de explotación que se

---

<sup>559</sup> Del inglés *torrente*, ininterrumpido, en tiempo real... en informática se utiliza para denominar las transferencias de información que se realizan de forma continua.

<sup>560</sup> Al explicar la descarga continua, señala RAYBURN, D., en *Streaming and digital media: understanding the business and technology*, ed. Focal Press, Massachusetts, 2007, pág. 24, que, como regla general, los usuarios de las plataformas que permiten el disfrute en *streaming* no copian ni distribuyen los archivos puesto que este mecanismo

articula mediante la descarga continua, para poder visualizar o escuchar los contenidos no es necesario descargarlos con carácter previo desde el servidor de Internet hasta el dispositivo electrónico, sino que la descarga, como indica su nombre, tiene lugar de manera continua o simultánea al disfrute de la obra por el usuario, de modo que el material descargado queda temporalmente almacenado en el *búfer de datos* del dispositivo –esto es, en su memoria intermedia- y tan solo será posible realizar una única utilización del mismo<sup>561</sup>.

En estos supuestos resulta determinante concretar si el usuario realiza, efectivamente, un acto ilícito de reproducción de la obra para saber si puede ser considerado infractor directo de los derechos de propiedad intelectual y, en consecuencia, ejercer contra el mismo las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia sobre la base del art. 138.I de la LPI –disposición que representa la única vía a través de la cual es posible demandar por ilícito civil a los usuarios de estos servicios-. Para ello, debemos examinar primero si la actuación realizada por el usuario presenta las características necesarias para estar comprendida entre las previstas por el art. 18 de la LPI y, a continuación, debemos estudiar la posibilidad de incluir esta actividad en alguno de los límites de los arts. 31 a 40.*bis* de la LPI, en cuyo caso su ilicitud quedaría descartada.

---

no les permite almacenar nada en sus dispositivos que posteriormente puedan copiar o distribuir.

<sup>561</sup> RAYBURN, D., *Streaming and digital media...*, *op. cit.*, págs. 22 y ss.

La LPI define de manera amplia la reproducción como acto de explotación de los derechos de propiedad intelectual; por esta razón, a pesar de que el usuario no almacena en su dispositivo el contenido ilícito de forma permanente y no puede hacer copias a partir del mismo, su actuación ha de entenderse incluida en el art. 18, de acuerdo con el modo en que el legislador español ha decidido regular el acto de explotación consistente en la reproducción de la obra<sup>562</sup>, puesto que realiza una fijación indirecta y provisional de toda la obra a partir de la cual los contenidos podrán ser objeto de comunicación pública. Lo anterior se justifica por el hecho de que el mecanismo consistente en el disfrute en línea exige, en todo caso, que el usuario realice una descarga progresiva pero íntegra de las obras, aun cuando esta descarga se caracteriza por limitarse a una fijación provisional en la memoria RAM de su dispositivo que desaparece al cerrar la página web o programa desde el que se habilita la descarga continua<sup>563</sup>.

---

<sup>562</sup> Como explica DELGADO PORRAS, a propósito de la libertad de elección de la que disponía el legislador nacional, “Pero dicha transmisión, en lo que implica de almacenamiento de obras en un soporte electrónico (como la memoria de un ordenador) también afecta al derecho de reproducción, reconocido en el art. 9 del Convenio de Berna. Ahora bien, en aplicación del apartado 2) del citado art. 9 de dicho Convenio, el legislador nacional *puede considerar como excepción al derecho mencionado el almacenamiento temporal y para la sola recuperación de la obra en pantalla*, entendiéndose que dicho almacenamiento no atenta a la explotación normal de esa obra mediante su reproducción y distribución en ejemplares [...]. Lo que reduciría la cobertura del derecho de reproducción a la recuperación de la obra *off line*, es decir, mediante la confección de una copia tangible a través del mismo servicio” (énfasis añadido) [“El rol de la gestión colectiva de los derechos de los autores en el entorno digital”, en *Derechos de autor y derechos afines al de autor: recopilación de artículos*, Tomo 2, ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, pág. 372].

<sup>563</sup> RIVERO HERNÁNDEZ, F., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, *op. cit.*, págs. 284 y ss.; 290 y ss., el autor incluye entre las reproducciones provisionales o temporales, caracterizadas por almacenar la información durante muy poco tiempo, “las que se realizan en la memoria RAM del

Asimismo, aunque esta fijación en el *búfer de datos* impide obtener copias de la obra, sí que permite su comunicación<sup>564</sup>; si bien la posibilidad de comunicar en este supuesto queda muy restringida, en cuanto únicamente se podrá realizar un uso de la obra por cada fijación en la memoria temporal, no por este motivo debe descartarse la posibilidad de que personas diferentes al usuario accedan y disfruten de las obras a partir de la reproducción o descarga continua que este ha realizado –siendo suficiente con la posibilidad<sup>565</sup>, pues la ley no exige que la comunicación, efectivamente, se materialice-<sup>566</sup>.

---

ordenador del usuario (mientras ve u oye una obra protegida, y que se borran cuando se apaga el ordenador)” [pág. 291]. En el mismo sentido BLANES RIBERA, B., *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, ed. Dykinson, Madrid, 2002, págs. 375 y 376; GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 543, nota de pág. 50; HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “El régimen jurídico de las descargas”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), ET AL., *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, ed. Dykinson, Madrid, 2011, págs. 245 y 246, quien diferencia dentro de las reproducciones en memoria RAM las estáticas –que se conservan en la memoria del dispositivo hasta que es apagado- de las dinámicas –que se eliminan de la memoria al cerrar la página de Internet-, conforme a esto, en principio, serían reproducciones provisionales dinámicas las que quedan almacenadas en el búfer de datos a partir de sitios web que permiten el disfrute en línea.

<sup>564</sup> El autor SÁNCHEZ ARISTI explica que la reproducción puede ser de dos tipos: efímera o permanente. A modo de ejemplo de la permanente indica la “descarga del contenido en forma de un archivo guardable en el equipo o dispositivo de acceso”, mientras que como efímera señala la “audición o visualización a través del búfer del equipo o dispositivo de acceso” [“Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, op. cit., pág. 38].

<sup>565</sup> RIVERO HERNÁNDEZ, F., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 292.

<sup>566</sup> En sentido contrario, LEDESMA IBÁÑEZ, quien entiende que cuando se utiliza el *streaming* “los contenidos protegidos que se suben a la Red únicamente pueden ser visionados directamente desde internet, sin posibilidad de que se realice un acto de reproducción por el usuario que ha accedido a ellos”; en consecuencia, entiende que quien sube los contenidos y los pone a disposición del público es el único que realiza un acto protegido por la propiedad intelectual. [*Piratería digital en la propiedad*

En los arts. 31 a 40.*bis* de la LPI se regulan una serie de excepciones al requisito de obtener la previa autorización del titular de los derechos para realizar actos de explotación sobre las obras protegidas; entre todos los límites previstos en estas disposiciones, únicamente la *reproducción provisional* podría determinar que la actuación de quien utiliza el sistema de descarga continua no constituya una infracción de los derechos de propiedad intelectual<sup>567</sup>. Por tanto, procede concretar si la reproducción que necesariamente realiza el usuario para disfrutar en línea de las obras puede incluirse en el supuesto de hecho del art. 31.1 de la LPI. La citada norma, que pretende restringir el amplio derecho de reproducción reconocido por el art. 18 de la LPI a favor de su titular, exige tres requisitos de manera acumulativa para que la reproducción provisional pueda incluirse dentro de los límites a estos derechos de propiedad intelectual. Así, será necesario, primero, que el acto de reproducción provisional carezca por sí mismo de significación económica independiente; segundo, que sea transitorio o accesorio y forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico; y, tercero, que se realice con la finalidad de facilitar una transmisión en red entre terceros por un intermediario o una utilización lícita –autorizada– de la obra.

---

*intelectual: análisis jurídico de la piratería digital en el ámbito español e internacional*, ed. Bosch, Barcelona, 2011, pág. 45].

<sup>567</sup> En cuanto tomamos como punto de partida la idea de que el proveedor de contenidos carece de autorización del titular para poner a disposición del público las obras en la página que permite el disfrute en línea, debemos rechazar la posibilidad de utilizar el límite de copia privada del art. 31.2 de la LPI, puesto que este exige como requisito que la reproducción se realice a partir de obras a las que se haya accedido legalmente desde una fuente lícita.

Si bien la reproducción que realiza el usuario reúne el segundo requisito –en cuanto el disfrute en línea, como proceso tecnológico, exige la descarga temporal en el búfer de datos del dispositivo<sup>568</sup>-, no podemos mantener lo mismo respecto de los requisitos primero y tercero<sup>569</sup>. De una parte, la reproducción del usuario que disfruta de la obra tiene, por sí misma, significado económico independiente<sup>570</sup>; esto puede afirmarse tomando como referencia la interpretación del art.

---

<sup>568</sup> Estamos, por tanto, ante una reproducción caracterizada por ser tanto transitoria como integrante y esencial respecto del proceso tecnológico. En este sentido, GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J., *La copia privada: sus fundamentos y su tratamiento en el entorno digital*, ed. Comares, Granada, 2008, págs. 68 y 69, el autor, respecto del carácter transitorio de las copias RAM, afirma que concurrirá en la gran mayoría de casos, sin embargo, lleva la excepción al extremo de considerar “es imaginable que un ordenador permanezca encendido varios días con una misma imagen en pantalla, con lo que la transitoriedad de esta copia quedaría en entredicho”. En cambio, HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ parece excluir directamente sobre la base del segundo requisito que las reproducciones en memoria RAM –sean estáticas o dinámicas- puedan encajar dentro del límite de *reproducción provisional* del art. 31.1 de la LPI, en cuanto utiliza como motivo para defender esta exclusión “su carácter no directamente instrumental” [“El régimen jurídico de las descargas”, *op. cit.*, págs. 245 y 246].

<sup>569</sup> Sobre una cuestión similar tuvo ocasión de pronunciarse el TJUE en el asunto *Public Relations Consultants Association*, si bien en este supuesto se planteaba la licitud de realizar sin consentimiento “copias en pantalla” y “copias en caché” –lo que en el plano informático no se corresponde con la fijación en el *búfer de datos*-. Aunque se equipararan los tres procesos técnicos a efectos de concretar sus consecuencias jurídicas, debe señalarse que en la cuestión resuelta por el TJUE, el propio tribunal remitente había indicado que las copias en pantalla y las copias caché cumplieran los requisitos de carecer de significación económica independiente y facilitar la transmisión en red o la utilización lícita de la obra [apartado 25]; en consecuencia, no podemos extender esta jurisprudencia de Luxemburgo a las reproducciones provisionales de obras cuya utilización no ha sido autorizada, esto es, a las que constituyen el objeto de estudio del presente trabajo [Sentencia *Public Relations Consultants Association*, C-360/13, EU:C:2014:1195].

<sup>570</sup> GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J., *La copia privada: sus fundamentos y su tratamiento... op. cit.*, págs. 65 y 66, quien mantiene “creo razonable considerar que tienen significación económica los actos de reproducción provisional que permiten el uso de la misma, pero únicamente uno de ellos”; LÓPEZ MAZA, S., *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, ed. Comares, Granada, 2009, pág. 162.

31.1 de la LPI realizada por GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ<sup>571</sup>, pues del mismo modo que el titular de derechos es retribuido en las plataformas que permiten explotaciones lícitas mediante el sistema de descarga directa –retribución que recibe, como regla general, por cada reproducción en línea de su obra-, también en nuestro supuesto de hecho, a pesar de que no se ha celebrado previamente un contrato de licencia con el titular de derechos, este debe tener la expectativa de percibir una remuneración económica cuando los usuarios del modelo de explotación basado en la descarga continua disfrutan de sus obras –un disfrute de contenidos protegidos que solo podrá producirse si el usuario lleva a cabo la *reproducción provisional* imprescindible para almacenar los contenidos en su búfer de datos-<sup>572</sup>. De otra parte, la reproducción que realiza el usuario que disfruta de la obra mediante su descarga continua no reúne el tercer requisito, ya que ni se trata de un intermediario que pretenda facilitar la transmisión en red entre

---

<sup>571</sup> “Habrá *significado económico independiente* cuando el derechohabiente pueda legítimamente esperar obtener un rendimiento económico por una utilización concreta” [GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual, op. cit.*, págs. 544].

<sup>572</sup> Al interpretar el art. 5.1 de la Directiva 2001/29 –disposición de la Unión Europea que sirve de base a nuestro art. 31.1 de la LPI-, el Abogado General, en el asunto *Stichting Brein I*, mantiene, respecto de la expectativa del titular de obtener beneficios económicos por la explotación de sus derechos “habiéndose concedido el derecho de reproducción, según consta en autos, únicamente para circuitos de los que el usuario final se beneficia previo pago (sea de una suscripción, de un abono o de otra fórmula similar), esa cantidad innumerable de visualizaciones en flujo continuo, sin contrapartida económica para el titular de los derechos, implica, por la fuerza de las cosas, una simultánea disminución del volumen de abonados a aquellos circuitos, con el consiguiente «menoscabo de la explotación normal de las obras protegidas»” [Conclusiones *Stichting Brein I*, C-527/15, EU:C:2016:938, apartado 78].

terceros<sup>573</sup>, ni tampoco se trata de una reproducción provisional realizada para facilitar una utilización lícita<sup>574</sup>, pues en este modelo de explotación partimos de la idea de que el proveedor de contenidos ha realizado la puesta a disposición careciendo de autorización para ello<sup>575</sup> –concedida por el autor o por la ley<sup>576</sup>–.

A los argumentos que han sido expuestos, debemos añadir que, el art. 5.5 de la Directiva 2001/29 establece que las excepciones y limitaciones, entre otros, del art. 5.1 del mismo texto legal

---

<sup>573</sup> HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “El régimen jurídico de las descargas”, *op. cit.*, págs. 255 y 256.

<sup>574</sup> El propio TJUE ha mantenido en relación con el concepto reproducción provisional del art. 5.1 de la Directiva 2001/29, “En efecto, por un lado, admitir que tales reproducciones pueden realizarse a partir de una fuente ilícita fomentaría la circulación de obras falsificadas o piratas, disminuyendo de este modo necesariamente el volumen de ventas u otras transacciones legales relativas a las obras protegidas, de modo que se menoscabaría la explotación normal de éstas” [Sentencia *ACI Adam y otros*, C-435/12, EU:C:2014:254, apartado 39].

<sup>575</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, *op. cit.*, págs. 544, entiende que “para confeccionar una reproducción en memoria RAM de obras y prestaciones protegidas durante el proceso de visualización de obras o prestaciones protegidas a través de Internet (*browsing* o *streaming*), deberemos contar con el consentimiento de los autores o de la Ley”.

<sup>576</sup> HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., en “El régimen jurídico de las descargas”, *op. cit.*, pág. 256, respecto de la posible existencia de una utilización lícita autorizada por la ley –en concreto, por el límite de copia privada– mantiene que “si consideramos que las copias que podemos llamar permanentes no tienen justificación ni cobijo en la excepción de copia privada, el acto de reproducción provisional que nos ocupa constituirá un ilícito no amparado por el artículo 31.1 LPI”, si bien esta interpretación es previa a la reforma introducida por la Ley 21/2014 y se hace a propósito de las redes de pares, podemos aplicarla por analogía al estudio que nos ocupa. Por tanto, es posible sostener que no puede entenderse autorizada por el límite de copia privada la reproducción de carácter temporal necesaria para el disfrute en línea de la obra, esto es así porque el usuario realiza una reproducción a partir de obras a las que no ha accedido legalmente desde una fuente lícita, sino todo lo contrario, de modo que de ser permanente esta reproducción –si en lugar de la descarga continua habilitara una descarga directa– este acto de explotación realizado sin consentimiento tampoco podría justificarse por el límite de copia privada.

“únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho”, con lo que añade dos requisitos adicionales para poner afirmar que, la reproducción provisional realizada sin autorización del titular de derechos, constituye una excepción o límite a los derechos de propiedad intelectual. Esta disposición ha sido recientemente interpretada por el TJUE en el asunto *Stichting Brein I*, considerando que las reproducciones temporales de obras obtenidas en *streaming* –descarga continua- a partir de una página web en la que estas son puestas a disposición público sin autorización de su titular “pueden entrar en conflicto con la explotación normal de tales obras y perjudicar injustificadamente los intereses legítimos del titular de los derechos de autor, puesto que, [...] tales actos dan lugar normalmente a una disminución de las transacciones legales relativa a dichas obras protegidas, lo que causa un perjuicio injustificado a los titulares de los derechos de autor”<sup>577</sup>. Ahora bien, el Tribunal de Luxemburgo mantiene esta interpretación, exclusivamente, respecto del instrumento concreto utilizado en el litigio principal y objeto de controversia: un reproductor audiovisual multimedia que permitía acceder libremente a obras audiovisuales protegidas por derechos de autor sin la autorización de los titulares de tales derechos; sin embargo, entendemos que no hay motivos para descartar que pueda aplicarse esta interpretación del concepto *reproducción provisional* respecto de

---

<sup>577</sup> Sentencia *Stichting Brein I*, C-527/15, EU:C:2017:300, apartado 70.

la actividad que realizan los usuarios a partir de las propias páginas web que ponen a disposición del público contenidos protegidos.

Con base en lo anterior, será admisible el ejercicio de las acciones previstas en el art. 138.I de la LPI contra el usuario que disfruta en línea de las obras cuando, sin contar con la debida autorización del titular, estas han sido puestas a disposición del público por el proveedor de contenidos. Lo anterior es posible ya que, como se ha expuesto, el usuario comete una infracción en la medida en que reproduce la obra, generándose en su dispositivo electrónico una copia de carácter temporal que no está amparada por ninguno de los límites legales. Ahora bien, con más motivo al accederse en *streaming* a los contenidos ilícitos, el actor deberá valorar, de una parte, las dificultades que plantea el inicio de un proceso civil contra el usuario que disfruta en línea de las obras y, de otra parte, su interés en presentar demandas a título individual contra los usuarios de estas páginas web. Así, la dificultad es más que evidente por la necesidad de identificar con carácter previo a los usuarios contra los que pretende ejercer las acciones, mientras que el interés en demandar puede quedar diluido por la irrelevancia de una condena al cese de la actividad ilícita –consistente en visitar tales páginas- y la posible escasa cuantía de una indemnización por unos daños y perjuicios que tienen su origen en una copia temporal –que solo permite un uso y que no puede extraerse del dispositivo-. En la medida en que el art. 138 de la LPI permite ejercer estas acciones contra otros sujetos, en calidad de infractor directo o indirecto, entendemos que el demandante, siempre que sea posible,

deberá priorizar el ejercicio de sus acciones – especialmente, la de indemnización y la de cese-, contra aquellos que hayan cometido una infracción de mayor entidad y que tengan mayor capacidad de control sobre los ilícitos civiles que se están cometiendo en Internet –en particular, contra el proveedor de contenidos y, de tratarse de una persona diferente, contra el titular de la página desde la que estos contenidos son puestos a disposición-.

**B) EL USUARIO COMO INFRACTOR DIRECTO EN LAS DESCARGAS DIRECTAS.**

Si el supuesto anterior planteaba dudas respecto del acto de reproducción realizado por el usuario que disfruta en línea de la obra, no sucede lo mismo cuando desde la página de Internet las obras son puestas a disposición del público haciendo uso del modelo de explotación consistente en la descarga directa de los contenidos. En estos casos, para acceder a la obra el usuario necesariamente debe hacer una reproducción de la misma en el sentido del art. 18 de la LPI, esto es, la realización de la descarga directa implica que el usuario adquiere un archivo que queda fijado de modo permanente en su dispositivo electrónico –almacenado en formato digital-, a partir del cual podrá obtener copias o llevar a cabo actos de comunicación pública. En ningún supuesto, la reproducción que realiza este usuario podrá quedar amparada por el límite de la copia privada del art. 31.2 de la LPI. Esto es así porque el proveedor de contenidos ha puesto las obras a disposición del público sin contar con la autorización del titular, de modo que, cuando el usuario lleva a cabo la descarga directa

de estos materiales, incumple el requisito de acceso legal desde una fuente lícita<sup>578</sup>. Por tanto, también en este modelo de explotación el usuario que disfruta de la obra mediante su descarga directa es infractor directo de los derechos de propiedad intelectual y, en consecuencia, podrán ejercerse contra él las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia sobre la base del art. 138.I de la LPI, quedando sujeto al régimen general de responsabilidad del ordenamiento jurídico español.

Ahora bien, es necesario señalar un supuesto particular que puede producirse y que cada vez es más habitual en la práctica; se trata de los usuarios de modelos de explotación ilícita que se articulan mediante el sistema de descarga continua pero que se valen, a su vez, de terceras páginas web o programas que les permiten realizar la descarga directa de las obras. Como se ha explicado en el apartado anterior, como regla general, los usuarios de plataformas que permiten el disfrute continuo en línea no copian los archivos, ya que el propio sistema no permite que guarden las obras en sus dispositivos electrónicos<sup>579</sup>. No obstante, en los últimos años han proliferado las páginas web y los programas que permiten capturar y guardar las obras

---

<sup>578</sup> BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “La copia privada”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL, *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., págs. 74 y 75. El autor, tras exponer en qué consiste el requisito de *acceso legal a las obras copiadas*, concluye que deben excluirse de la excepción de copia privada “el acceso mediante [...] la puesta a disposición ilícita en la Red”.

<sup>579</sup> RAYBURN, D., en *Streaming and digital media...*, op. cit., pág. 24, quien, en el año 2007, afirmaba sobre esto que, aunque existen programas que pueden capturar y guardar los contenidos ofrecidos en *streaming*, el uso de los mismos está limitado a unos pocos usuarios que tienen el conocimiento y los instrumentos necesarios para ello.

ofrecidas en *streaming*, de modo que el usuario, tomando como punto de partida el sitio de Internet que simplemente permite el disfrute en línea, termina realizando una descarga directa de la obra<sup>580</sup>. También en estos casos cabe entender que, en realidad, lo que hace el usuario es una descarga directa, de modo que, como consecuencia de este acto de reproducción de la obra, habrá infringido los derechos de propiedad intelectual sobre la misma, por tanto, adquiere la condición de infractor directo y, como tal, puede ser demandado sobre la base del art. 138.I de la LPI. En nuestro supuesto de hecho, cabe entender que la infracción del usuario se dará en todo caso, dada la ilicitud –por falta de autorización del titular- de los materiales que el proveedor de contenidos ha puesto a disposición del público en la página web que permite el disfrute en línea, en consecuencia, no podrá quedar protegida la actividad del usuario por el límite de copia privada del art. 31.1 de la LPI<sup>581</sup>.

---

<sup>580</sup> Estas páginas web y programas permiten obtener copias de obras audiovisuales puestas a disposición del público en *streaming*, unos archivos que pueden conseguirse, entre otros, en formato AVI, WMV o MPG -p. ej., desde [www.savevid.com](http://www.savevid.com) o [www.keepvid.com](http://www.keepvid.com)-. Asimismo, también es posible obtener archivos que contienen fonogramas, generalmente en formato MP3 o ACI, bien a partir obras musicales que han sido comunicadas públicamente en *streaming*, o bien extrayendo el audio de videos que han sido puestos a disposición del público en plataformas que permiten su disfrute en línea –de modo que lo que se descarga es simplemente el archivo en MP3 o ACI, esto es posible, p. ej., con [www.file2hd.com](http://www.file2hd.com), [www.anything2mp3.com](http://www.anything2mp3.com), o, en especial para la plataforma electrónica *YouTube*, la aplicación de la página [www.yout.com](http://www.yout.com)-.

<sup>581</sup> Cuestión diferente, que escapa de nuestro objeto de estudio, es si la descarga directa realizada desde la plataforma electrónica que permite el disfrute en línea de las obras, podría entenderse comprendida dentro del límite de copia privada cuando la explotación de las obras que se está llevando a cabo en *streaming* sea lícita puesto que el proveedor de contenidos ha obtenido la correspondiente autorización de los titulares de derechos –p. ej., cuando a partir de *Spotify* o *Netflix* el usuario, haciendo uso de páginas web o programas ofrecidos por terceros, descarga copias de los contenidos legalmente puestos a disposición del público en estas plataformas-.

Ambos tipos de descarga directa –tanto la que se habilita como tal desde la página web, como la que se articula a partir de plataformas de *streaming* con el apoyo de terceras páginas o programas-, se caracterizan por el hecho de que la infracción cometida presenta mayor entidad que la reproducción provisional propia del modelo de explotación de descarga continua; esto es así porque el usuario lleva a cabo una reproducción permanente de la obra y adquiere una copia de la misma que no estará limitada a un único uso. No obstante, de nuevo, también en el caso de la descarga directa debe señalarse que la dificultad de identificar a cada uno de los usuarios infractores contrasta con la escasa relevancia e interés de ejercer una acción de cese y/o de indemnización contra estos. Por este motivo, si bien el usuario estará legitimado para que se inste contra él el pago de una compensación económica, el cese del ilícito o la publicación de la sentencia, el titular de los derechos debe valorar la oportunidad de presentar la demanda contra este, siendo más oportuno demandar al proveedor de contenidos y al titular de la página –de ser personas diferentes- e incluso, en el caso de la descarga directa a partir de plataformas de *streaming*, a los responsables de las páginas o de los programas que habilitan este tipo de acto de reproducción.

### **C) EL USUARIO COMO INFRACTOR DIRECTO EN LAS REDES DE INTERCAMBIO ENTRE PARES.**

En los dos modelos de explotación que han sido analizados en los apartados precedentes, el usuario infringe los derechos de propiedad intelectual al final del proceso, esto es, únicamente realiza el último acto de reproducción, siendo este necesario para poder disfrutar de la

obra tanto en la descarga continua como en la descarga directa. En cambio, cuando la explotación ilícita tiene lugar mediante redes de intercambio entre pares, el modo en que esta se articula determina que el usuario pueda mantener un papel activo durante todo el proceso – puesto que, como se ha destacado en la Introducción, este tipo de programas se caracteriza por el hecho de que los ordenadores de los usuarios pasan a desarrollar, simultáneamente, funciones de cliente y servidor respecto de los archivos que se intercambian<sup>582-583</sup>. Así, atendiendo a las actividades que desempeña, podemos encontrarnos con tres tipos diferentes de usuario en este modelo de explotación; no obstante, como se expone a continuación, cada uno de estos usuarios podrá ser considerado infractor directo de los derechos de propiedad

---

<sup>582</sup> GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J., “La lucha de los titulares de derechos de autor contra las redes «peer to peer» (P2P)”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 18, 2004, pág. 27; SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, ed. Instituto de Derechos de Autor, Madrid, 2007, págs. 46-47 y nota de pág. 63; LEDESMA IBÁÑEZ, J., *Piratería digital en la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 27.

<sup>583</sup> Sobre la actuación de los usuarios en las redes de pares, la Audiencia Provincial de Madrid mantuvo los siguientes argumentos “la tecnología permite que a través de un programa informático los ordenadores de los usuarios se conecten directamente entre sí, a modo de una red, y puedan acceder a los contenidos que los demás conectados al sistema tienen almacenados para derivarlos hacia el disco duro del propio ordenador [...] el intercambio entre usuarios de Internet de archivos que estén amparados por derechos de propiedad intelectual, si no se cuenta con la autorización del titular de los mismos, entraña una infracción de aquéllos. La misma se comete por inmiscuirse en la órbita de los derechos exclusivos de explotación que incumben al titular de los mismos [...], en concreto, el de comunicación pública, en su modalidad de puesta a disposición del público de forma interactiva de las obras [...], de modo que se confiere la posibilidad de acceder a ellas vía Internet a voluntad del que esté interesado, y el de reproducción [...], por la realización inconsciente de copias digitales de las obras protegidas, sin que ello lo ampare el límite de copia privada (artículo 31.2 del TRLPI ), pues su vocación es la de la utilización colectiva de esas copias, que además, en muchos casos, se realizan precisamente a partir de un ejemplar ilegítimo” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 4º].

intelectual y, en consecuencia, podrán instarse contra él las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia conforme al art. 138.I de la LPI, siempre que, con carácter previo, se consigan sortear los obstáculos que plantea la identificación del usuario.

El primer tipo de usuario es el que utiliza las redes de intercambio entre pares con el único propósito de descargar contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual; en estos casos, su actividad se limita a un acto de reproducción de obras a las que accede ilegalmente desde una fuente ilícita –puesto que han sido puestas a disposición del público sin contar con la autorización del titular-<sup>584</sup>; por ello, no podrá incluirse en la excepción del límite de copia privada<sup>585</sup>. Podemos

---

<sup>584</sup> HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “El régimen jurídico de las descargas”, *op. cit.*, pág. 257.

<sup>585</sup> Las modificaciones introducidas en el art. 31.2 de la LPI por la Ley 21/2014 no solo añaden al requisito *acceso legal* la idea de que este tenga lugar *desde una fuente lícita*, sino que también especifican, todavía más, en qué consiste este requisito, de modo que quedan fuera de su ámbito de aplicación las copias obtenidas mediante descarga a través de redes de intercambio entre pares. Sobre esto, *vid.* BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “La copia privada”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL., *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, págs. 73 y ss., quien entiende “Quedan pues excluidos [del requisito de acceso legal a la obra] [...] la puesta a disposición ilícita en la Red (por cualquier medio telemático)” [pág. 75]; en el mismo sentido, LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, en APARICIO VAQUERO, J. P. (coord.), ET AL., *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materiales pendientes*, ed. Dykinson, Madrid, 2016, págs. 353 y 354. Antes de la Ley 21/2014 y con las reformas operadas por la Ley 23/2006, la doctrina no era unánime sobre la cuestión –en particular, dado que solo se exigía que se hubiera accedido legalmente a la obra, pero no que la fuente de la que esta se obtenía fuera lícita-; sin embargo, la mayoría de autores defendía que las descargas desde redes de pares no podían incluirse en el límite de copia privada por no concurrir el requisito de acceso legal, entre otros, en este sentido, SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, *op. cit.*, págs. 172 y 173; LÓPEZ MAZA, S., *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, *op. cit.*, pág. 334; LEDESMA IBÁÑEZ, J., *Piratería digital en la propiedad intelectual... op. cit.*, págs. 43 y 44; LETAI, P., *La infracción de derechos de propiedad*

encontrarnos con este tipo de usuario en las tres categorías de programas de pares: los centralizados, los descentralizados y los híbridos<sup>586</sup>; estaremos ante un usuario que solo realiza un acto de reproducción cuando, una vez haya descargado la obra, elimine el archivo de su *carpeta compartida*, de modo que no contribuya a que el resto de usuarios del sistema de pares puedan nutrir sus futuras descargas<sup>587</sup>. Sin embargo, si bien cuando el usuario adquiere íntegramente el archivo lo elimina de su carpeta compartida –y, por tanto, no realiza un acto de comunicación pública de la obra–, el modo en que se articulan algunos programas de intercambio entre pares permite que, durante el tiempo en que se realiza la descarga de la obra, los archivos temporales que van acumulándose en la carpeta compartida queden abiertos al público, pudiendo otros usuarios embeber de estos durante su proceso de descarga de la obra<sup>588</sup>. Por tanto, este usuario, en principio, solo realiza un acto de reproducción,

---

*intelectual...*, *op. cit.*, pág. 9. Para una exposición detallada sobre esto, previa a la Ley 21/2014, *vid.*, GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J., *La copia privada: sus fundamentos y su tratamiento...* *op. cit.*, págs. 304 y ss.; LETAI, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, págs. 58 y ss.; XIOL RÍOS, J. A., “El intercambio de ficheros de obras protegidas por la LPI desde el punto de vista del derecho civil”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), ET AL., *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, ed. Dykinson, Madrid, 2011, pág. 269.

<sup>586</sup> Para una explicación de esto nos remitimos a lo que ha sido expuesto en la Introducción respecto de las diferentes categorías de programas de intercambio entre pares.

<sup>587</sup> LÓPEZ MAZA, S., *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, *op. cit.*, págs. 331 y 332.

<sup>588</sup> “Así pues, al tiempo que se está realizando un nuevo acto de reproducción, se pone a disposición del público cualquiera de las obras protegidas que se tengan guardadas en el propio ordenador, todo ello sin autorización del titular de los derechos exclusivos que se están ejerciendo” [LEDESMA IBÁÑEZ, J., *Piratería digital en la propiedad intelectual...* *op. cit.*, pág. 32].

pero, en algunos casos, será posible atribuirle un acto de puesta a disposición del público de la obra para el que es necesaria la previa autorización del titular de derechos<sup>589</sup> –aunque esta comunicación pública estará limitada al periodo de tiempo en que se demoró la descarga<sup>590</sup>–; tanto en el acto de reproducción como en el de puesta a disposición, el usuario actúa en calidad de infractor directo de los derechos de propiedad intelectual.

El segundo tipo de usuario es aquel que no se limita a descargar los materiales protegidos mediante el sistema de intercambio entre pares, sino que, además, deja permanentemente los archivos que contienen las obras en su *carpeta compartida*, de manera que estas estarán disponibles para el resto de usuarios hasta que decida retirarlas. Se trata de un tipo de usuario que puede intervenir en cualquier categoría de programa de intercambio, a condición de que estos ofrezcan la posibilidad de que los ordenadores personales de los usuarios actúen, al mismo tiempo, como clientes del sistema y como servidores que almacenan contenidos. La actitud de este usuario, *a priori* altruista, en

---

<sup>589</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, *op. cit.*, pág. 166, quien explica que, como regla general, este acto de puesta a disposición por procedimientos inalámbricos no puede quedar amparado por ninguno de los límites previstos en los arts. 31 a 40.bis de la LPI. En el mismo sentido, LEDESMA IBÁÑEZ, J., *Piratería digital en la propiedad intelectual...* *op. cit.*, págs. 44 y 103; LETAL, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, págs. 14-15 y 60.

<sup>590</sup> El tiempo de descarga puede variar según diferentes factores, como la conexión a Internet utilizada o el número de usuarios de cuyas carpetas compartidas se puede adquirir la obra; en el caso de que lo que se descargue sea una canción, lo habitual es que este periodo de tiempo sea inferior a unos minutos, en cambio, cuando se trata de una película o una serie de televisión el tiempo de descarga puede extenderse durante horas o días.

ocasiones se produce porque el programa está configurado de manera que premia con mejores condiciones de descarga a aquellos usuarios que contribuyen a incrementar el tráfico en la red de pares –en concreto con la puesta a disposición del público de archivos-<sup>591</sup>. Del mismo modo que sucedía con el primer usuario, este segundo tipo de usuario también infringe directamente los derechos de propiedad intelectual porque realiza dos actos de explotación: la reproducción de las obras, mediante su descarga, y la comunicación pública, al no eliminarlas de la carpeta compartida<sup>592</sup> -siendo de aplicación a ambos actos lo explicado respecto del primer tipo de usuario, si bien en esta ocasión, la puesta a disposición del público no se limita al *breve* periodo de tiempo que dura la descarga-.

El tercer tipo de usuario que puede intervenir en las redes de intercambio entre pares mantiene un papel más activo que los dos

---

<sup>591</sup> Como explica SÁNCHEZ ARISTI, esto sucede con los programas que utilizan el protocolo *FastTrack* –entre ellos *Kazaa* o *Grokster*-, que han sido diseñados “para que la prioridad de descarga del usuario sea mayor cuanto mayor sea el volumen de descargas que otros internautas efectúan desde su carpeta compartida” [*El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, *op. cit.*, pág. 53].

<sup>592</sup> ALMAGRO NOSETE, J., “Aspectos procesales del intercambio de ficheros en redes P2P”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), ET AL., *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, ed. Dykinson, Madrid, 2011, pág. 293; GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J., “La lucha de los titulares de derechos de autor contra las redes «peer to peer» (P2P)”, *op. cit.*, pág. 51; LEDESMA IBÁÑEZ, J., *Piratería digital en la propiedad intelectual... op. cit.*, págs. 43 y 44; XIOL RÍOS, J. A., “El intercambio de ficheros de obras protegidas por la LPI desde el punto de vista del derecho civil”, *op. cit.*, pág. 267; GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, n° 38, 2011, págs. 33 y 34; GONZÁLEZ GOZALO, A., “El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos de carácter personal en las redes *peer to peer*”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, n° 28, 2008, págs. 16 y 17.

anteriores, siendo su actividad la propia de un proveedor de contenidos en los modelos estudiados de descarga continua y de descarga directa; se trata, por tanto, del usuario que pone en funcionamiento el sistema al introducir en la red de pares los contenidos protegidos. La existencia de este usuario es básica para el funcionamiento de las redes de pares, al margen de que utilicen una estructura centralizada, descentralizada o híbrida; lo anterior es debido a que los programas de intercambio entre pares se caracterizan por que cualquier usuario puede subir archivos al sistema y ponerlos a disposición del público. En consecuencia, no plantea problemas afirmar que este tercer tipo de usuario realiza actos de explotación ilícitos; en concreto, reproduce la obra para subirla a Internet, sin que su actuación pueda quedar comprendida dentro del límite de copia privada<sup>593</sup>; asimismo, esta

---

<sup>593</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, *op. cit.*, pág. 167, quien excluye que se trate de una copia privada porqué, al destinarla a un acto de puesta a disposición del público, le está dando un *uso colectivo* –siendo uno de los requisitos para afirmar que se trata de una copia privada que la misma no sea objeto de utilización colectiva-. En el mismo sentido, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Acciones civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P...”, *op. cit.*, pág. 60; el mismo autor en GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 33; GONZÁLEZ GOZALO, A., “El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos de carácter personal en las redes *peer to peer*”, *op. cit.*, pág. 17; LÓPEZ MAZA, S., *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, *op. cit.*, págs. 335 y 336; LETAL, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, págs. 8 y 9; XIOL RÍOS, J. A., “El intercambio de ficheros de obras protegidas por la LPI desde el punto de vista del derecho civil”, *op. cit.*, pág. 269. Por su parte, GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J., en “La lucha de los titulares de derechos de autor contra las redes «peer to peer» (P2P)”, *op. cit.*, pág. 53, entiende que, se trata de copias que “al tiempo que se realizan, incluso antes de haber reproducido el archivo en su integridad, se ponen a disposición del resto de usuarios de la red P2P”, motivo por el que no reúnen el requisito de *uso privado*, quedando excluidas de ser consideradas copias privadas.

actividad de subida puede ir precedida de la reproducción necesaria para digitalizar la obra que está en formato analógico –como sucedía respecto del proveedor de contenidos-; en cuanto a la comunicación pública, del mismo modo que ocurre con el primer y el segundo tipo de usuario, el hecho de dejar el archivo que contiene la obra en la carpeta compartida ya implica que esta tercera categoría de usuario lleva a cabo un acto de puesta a disposición del público para el que carece de la preceptiva autorización del titular<sup>594</sup>. Por tanto, este usuario del programa de intercambio entre pares que actúa como proveedor de contenidos es infractor directo de los derechos de propiedad intelectual y, como tal, su legitimación pasiva estará determinada por el art. 138.I de la LPI<sup>595</sup>, y podrán ejercerse contra él las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia, quedando sujeto al régimen de general responsabilidad<sup>596</sup>.

---

<sup>594</sup> Ahora bien, cuando el modelo de explotación ilícita son las redes de pares, para que la obra compartida alcance al resto de internautas que utilizan el sistema de intercambio, este tercer tipo de usuario no solo deberá dejar el archivo en *mi carpeta compartida*, sino que habrá de realizar una serie de actividades adicionales, que varían en función de las características del programa –p. ej., como se explica *infra* en relación con los enlaces, cuando el programa utilice el protocolo Bittorrent, quien comparta las obras en origen, deberá crear un archivo en formato .torrent que sea gestionado por un rastreador-.

<sup>595</sup> “En una red de archivos compartidos P2P, quien dispone de un archivo musical o de una película y lo introduce en una carpeta de archivos compartidos, a la que cualquiera puede tener acceso mediante un programa cliente P2P, además de llevar a cabo un acto de reproducción no amparado por la excepción del artículo 31.2 LPI, pues no cabría hablar de un uso privado, está poniendo estos archivos a disposición del público y, por ello, realiza un acto de comunicación pública previsto en el artículo 20.2.i) LPI” [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 83/2011, de 24 de febrero, Roj: SAP B 3/2011, FJ 5º; SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 301/2011, de 7 de julio, Roj: SAP B 4207/2011, FJ 2º].

<sup>596</sup> Aunque son escasas las posibilidades de que esto suceda, dadas las características de los programas de pares descentralizados e híbridos, nada excluye que el usuario

A lo anterior debe añadirse que la configuración de los programas de intercambio entre pares determina que, si bien estos usuarios desempeñan funciones propias de proveedor de contenidos y realizan actos de comunicación pública al introducir las obras en la carpeta compartida, es fundamental, para que las descargas se materialicen, contar con un enlace que redirija a los contenidos protegidos, de modo que el resto de usuarios del sistema de pares puedan localizar y acceder a estas obras. Para ello, será necesario que se les facilite un hipervínculo, tarea que podrá realizar el propio usuario-proveedor de contenidos o un tercero y que, generalmente, se articula a través de las conocidas como webs de enlaces –la actividad consistente en enlazar se explica con detalle en el siguiente epígrafe-. Cuando el enlace a los materiales protegidos lo pone a disposición del público el propio usuario-proveedor de contenidos, en realidad, está realizando otro acto de comunicación pública<sup>597</sup> que se añade al ilícito cometido por el mismo al poner las obras a disposición del público en su carpeta compartida. En estos casos, si el usuario que actúa como enlazador no reúne los requisitos para ser considerado prestador de servicios a efectos de aplicarle la LSSI, quedará sujeto al régimen general de responsabilidad<sup>598</sup>; en cambio, si se entiende que desarrolla una

---

que desempeña las funciones propias de un proveedor de contenidos desarrolle una actividad económica; de ser el caso, este sería considerado prestador de servicios a efectos de aplicarle la LSSI, no obstante, ello no tiene repercusión alguna sobre su legitimación pasiva, puesto que, igualmente, quedaría sujeto al régimen general de responsabilidad.

<sup>597</sup> En este sentido ha sido interpretado por el TJUE en el asunto *Svensson* [Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76].

<sup>598</sup> Sin embargo, de nuevo conviene avanzar, como se expone a propósito de los intermediarios, que incluso cuando se considere que no desarrollan una actividad

actividad económica le será de aplicación el régimen específico de la LSSI. Sin embargo, conforme a lo que establece el art. 17 de la citada norma en su apartado segundo, no podrá quedar exento de responsabilidad pues, al coincidir en la misma persona el proveedor de los contenidos y el prestador que facilita su localización y acceso mediante enlaces, no hay duda de que el primero actúa bajo la dirección, autoridad o control del segundo.

### **1.3.- LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE FACILITAN ENLACES COMO INFRACTORES DIRECTOS: LAS WEBS DE ENLACES Y LOS INSTRUMENTOS DE BÚSQUEDA DE ENLACES.**

Entre los prestadores de servicios de intermediación la LSSI incluye dos categorías no previstas en la Directiva 2000/31: los prestadores que facilitan enlaces a contenidos y los instrumentos de búsqueda<sup>599</sup>. La relevancia de los enlaces en el funcionamiento de Internet es

---

económica, se les podría aplicar a estos prestadores que facilitan enlaces el régimen de responsabilidad de la LSSI.

<sup>599</sup> Si bien es cierto que la Directiva 2000/31 no incluye esta categoría de prestadores entre los intermediarios –y, en consecuencia, no les concede un régimen específico de responsabilidad–, no lo es menos que su omisión es deliberada, puesto que el art. 21.2 del mismo texto normativo prevé, con vistas al futuro, que se examine la conveniencia de regular la responsabilidad de los *proveedores de hipervínculos*, así como de los *servicios de instrumentos de localización*. Sobre esto, *vid.*, PEGUERA POCH, M., “Los prestadores de servicios de Internet y la normativa sobre responsabilidad”, en LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., (dir.), GARCÍA MIRETE, C. M., (coord.), *Derecho TIC: derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 96, quien duda de los motivos por los que el legislador de la Unión excluyó a estos prestadores, y defiende la oportunidad de que “los motores de búsqueda y otros sistemas de localización de contenidos se vean protegidos del riesgo de poder ser declarados responsables por el contenido de la información a la que dirigen, mientras cumplan determinadas condiciones”, esta opción ha sido seguida por algunos de los Estados Miembros, entre ellos el Estado Español.

incuestionable en la medida en que consiguen interrelacionar todos los elementos de la Red<sup>600</sup>, puesto que permiten acceder a páginas web o a archivos al hacer clic sobre el hipervínculo –esto es, sin que sea necesario introducir la dirección exacta (URL) en la barra de direcciones del navegador<sup>601</sup>- y, con ello, facilitan la localización de los contenidos que han sido puestos a disposición del público en Internet, sin que el usuario deba realizar ningún acto adicional<sup>602</sup> –algo imprescindible en el estado actual dado el (cada vez mayor) volumen de información presente en la Red-.

En relación con la importancia de los hipervínculos en la configuración de Internet, para la infracción en línea de los derechos de propiedad intelectual también son fundamentales los prestadores de servicios de intermediación que proporcionan enlaces a contenidos protegidos por la LPI. Estos intermediarios hacen posible la localización y el acceso a las obras disponibles al público en la Red, aunque las mismas se encuentren en los servidores más remotos del ciberespacio. La principal característica de estos prestadores es que no almacenan ni ponen a disposición de los internautas ningún tipo de material audiovisual –función que, en los diferentes modelos de explotación corresponde a los proveedores de contenidos-, sino que se

---

<sup>600</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet, op. cit.*, punto 760, pág. 763.

<sup>601</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Propiedad intelectual en Internet: el derecho a establecer enlaces en la W.W.W.”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 1, 1999, pág. 69.

<sup>602</sup> RAMÍREZ SILVA, P., “Los enlaces en Europa. El asunto Svensson (I): réplica a la opinión de la European Copyright Society”, en *Indret: Revista para el análisis del Derecho*, nº 2, 2013, pág. 16.

limitan a publicar enlaces que redirigen a otros servidores o redes de pares en los que están alojadas las obras; como explica SÁNCHEZ ARISTI, la finalidad que persigue el enlazador mediante el establecimiento de enlaces no es otra que la de remitir a los usuarios de su servicio al lugar de Internet donde está almacenada la información<sup>603</sup>. Con el propósito de cumplir este objetivo, el prestador de servicios puede presentarse bajo la forma de *web de enlaces* o de *instrumento de búsqueda de enlaces* (a ambas categorías de intermediario se refiere el art. 17 de la LSSI). Si bien vamos a mantener la distinción entre ambos tipos de “proveedores de enlaces”, en la actualidad y con vistas al futuro, esto solo nos parece relevante respecto del instrumento de búsqueda que actúa como *meta-buscador* de hipervínculos ofrecidos por terceras páginas –es decir, sin poner a disposición del público sus propios enlaces-; esto se explica por el hecho de que, salvo en el caso de las páginas más sencillas que siguen utilizando los listados ordenados y clasificados, las webs de enlaces han introducido sus propios buscadores internos para facilitar, de entre todos sus hipervínculos, la ubicación del enlace a la obra.

Como ha sido expuesto a propósito de la competencia genérica del orden jurisdiccional penal, las *webs de enlaces* se caracterizan por ofrecer listados de hipervínculos que, al ser activados por el usuario, le permiten acceder a obras protegidas por la LPI; es frecuente que en estos listados los enlaces aparezcan ordenados y clasificados (p. ej.,

---

<sup>603</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, *op. cit.*, pág. 37.

por orden alfabético o por categorías) y se acompañen del cartel, carátula o portada de la obra junto a una descripción de la misma. En cambio, los *instrumentos de búsqueda de enlaces* funcionan como un auténtico motor de búsqueda, en el sentido de que es el usuario quien debe introducir las palabras clave de la obra cuyo enlace pretende localizar; al utilizar este término no vamos a hacer referencia a los buscadores genéricos –como Google, Bing o Yahoo-, sino a aquellos buscadores que prestan un servicio específico consistente en enlazar a contenidos protegidos y que, como se estudia a continuación, pueden proporcionar como resultado sus propios enlaces o enlaces ofrecidos por terceras páginas.

En nuestro supuesto de hecho, la problemática se plantea respecto de aquellos enlaces que redirigen a contenidos protegidos por la LPI –esto es, los que facilitan el acceso de los usuarios a las obras para infringirlas mediante actos de reproducción-. Por este motivo, el examen debe centrarse en los motores de búsqueda especializados, excluyendo los genéricos<sup>604</sup>, aunque entendemos que ambas categorías de buscadores forman parte de los *instrumentos de búsqueda de contenidos* a los que se refiere el art. 17 de la LSSI<sup>605</sup>. La

---

<sup>604</sup> Para un estudio detallado de los motores de búsqueda genéricos y, en particular, sobre su régimen de responsabilidad conforme al art. 17 de la LSSI, *vid.* la obra de CASTELLÓ PASTOR, J. J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, págs. 297 a 402.

<sup>605</sup> SÁNCHEZ ARISTI, a propósito del art. 17 de la LSSI, señala la diferencia entre los *prestadores de servicios que facilitan enlaces* y los *prestadores que proporcionan instrumentos de búsqueda*, concluyendo que los segundos tienen “respecto de los contenidos localizables con sus instrumentos de búsqueda” un *grado de implicación mucho menor* que los primeros “respecto a los contenidos a los que redirigen sus enlaces” [“Enlaces a contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual,

diferencia entre los genéricos y los especializados radica en que los primeros indexan de forma automática los contenidos disponibles en Internet, actuando estrictamente como meros intermediarios –esto es, de un modo pasivo, neutral y meramente técnico-; por ello, su comportamiento solo será reprochable si, conforme al art. 17 de la LSSI, tras tener conocimiento efectivo de que su enlace remite a información ilícita, no actúan con diligencia para suprimir o inutilizar este enlace<sup>606</sup>. En cambio, es imposible negar el papel activo que

---

¿prestación de un servicio de intermediación o provisión de contenidos?... *op. cit.*, pág. 433]. Entendemos que esto puede mantenerse cuando la diferencia se establece entre las webs de enlaces y los buscadores genéricos, pero no, en cambio, respecto de los buscadores especializados en enlaces a obras protegidas por la LPI, puesto que aquí, excepto en el caso de los *meta-buscadores*, su grado de implicación en relación con los contenidos que hacen accesibles es equivalente.

<sup>606</sup> El autor PEGUERA POCH, a propósito de la interpretación del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona en relación con el sitio web de enlaces “elrincondejesus”, se hace eco de la diferencia entre los buscadores genéricos y los especializados en enlaces a contenidos protegidos “Una cosa es que la provisión de enlaces no constituya una infracción del TRLPI (por no implicar reproducción, distribución, comunicación pública ni transformación de la obra protegida). Otra cosa es que la actividad de un buscador general neutro como Google pueda equipararse a la elaboración de un directorio específico destinado a facilitar la descarga de obras puestas a disposición en redes P2P. La distinta naturaleza de la actividad ha sido apreciada en otras jurisdicciones y ha permitido por ejemplo dictaminar en contra de la legalidad del buscador de torrents IsoHunt, a pesar de que Google permita también la localización de archivos torrent”. [“«La red P2P es legal» y otras apreciaciones: más sobre la sentencia de elrincondejesus (I)”, en su blog *Responsabilidad en Internet*, 27 de marzo de 2010, <https://responsabilidadinternet.wordpress.com/2010/03/27/mas-sobre-la-sentencia-elrincondejesus-1/> (última consulta 3 de agosto de 2016)]. RAMÍREZ SILVA, P., “Webs de enlaces y propiedad intelectual”, en *Indret: Revista para el análisis del Derecho*, nº 2, 2012, págs. 22 y 23, quien hace referencia a la “vocación de universalidad” que tienen los buscadores de Internet [refiriéndose a los buscadores genéricos], y defiende que, si bien pueden poner a disposición del usuario “enlaces profundos e incluso enlaces a P2P” en la medida en que no realizan una selección previa de las páginas y contenidos que indexan “No tienen [...] ese conocimiento evidente de los contenidos a los cuales enlazan como sí ocurre en el caso de las webs de enlaces en sentido estricto”, concluye el autor que esto no implica que siempre deba excluirse su responsabilidad por vía del art. 17 de la LSSI,

desarrollan las webs y los buscadores especializados en enlazar a contenidos protegidos, puesto que ambos seleccionan los hipervínculos que incluyen en sus páginas o que indexan en sus motores de búsqueda<sup>607</sup>; en consecuencia, sus posibilidades de quedar exentos de responsabilidad por la vía del art. 17 de la LSSI son más reducidas<sup>608</sup>.

En el presente epígrafe se examina el tratamiento jurídico que deben recibir los sitios de Internet que proporcionan enlaces a otras páginas o a archivos que han sido previamente puestos a disposición del público en la Red. En particular, el examen se centra en la legitimación pasiva de estos prestadores de servicios cuando, a través de los enlaces que ofrecen, bien se infringen los derechos de propiedad intelectual o

---

en particular, cuando haya recibido la notificación por parte del titular de derechos sobre la obra que está siendo enlazada.

<sup>607</sup> Así, siguiendo la clasificación de los enlaces realizada por SÁNCHEZ ARISTI, R., en “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, *op. cit.*, pág. 3, tanto las webs y como los buscadores especializados en enlazar a contenidos protegidos se incluirían en la primera categoría, definida por el autor como “enlaces [...] establecidos deliberadamente por el enlazador, diríamos avalados o editados por él, y [...] dispuestos en un orden permanente configurado por su propia mano”; mientras que los buscadores genéricos serían aquellos cuyos enlaces se generan “de forma automática mediante un motor de búsqueda, a requerimiento del usuario que activa el buscador, y por tanto sin que por parte de quien administra éste haya una configuración estable ni consciente de las listas de enlaces que se generan al utilizarlo, obteniéndose una disposición basada en datos estadísticos de la propia red y no en la voluntad editorial del administrador”.

<sup>608</sup> En esto influye la diferencia de actividades que desarrollan los distintos tipos de motores de búsqueda; en concreto, es el rol pasivo, neutro y meramente técnico de los buscadores genéricos, ligado al volumen de enlaces que estos ofrecen, los que determinan que sea imposible para su buen funcionamiento en la práctica e inviable económicamente si se pretende seguir aprovechando el servicio de estos prestadores, exigirles el control de cada uno de los enlaces que indexan y presumir que tienen conocimiento efectivo de la ilicitud de los contenidos a los que estos hipervínculos puedan dirigir.

bien se facilita la infracción de los mismos. Llevar a cabo este análisis exige, al margen de que se trate de webs de enlaces o de instrumentos de búsqueda de enlaces, diferenciar dos categorías de enlazadores atendiendo a si lo que ofrecen son enlaces profundos o enlaces de superficie<sup>609</sup>; se trata de una distinción que deviene necesaria y sobre la cual se ha hecho eco la jurisprudencia<sup>610</sup>. Como explica SÁNCHEZ ARISTI, el motivo por el que debemos distinguir ambas categorías de enlaces radica en el hecho de que “una cosa es redirigir hacia una página web donde se albergan obras y prestaciones, y otra muy distinta

---

<sup>609</sup> Los *enlaces de superficie* se caracterizan por conducir a la página principal de un sitio de Internet, mientras que los *enlaces profundos* son los que dirigen a páginas interiores del sitio web [ORTEGA DÍAZ, J. F., “Los enlaces en Internet: propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores”, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, págs. 123 a 130; RAMÍREZ SILVA, P., “Webs de enlaces y propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 14; SÁNCHEZ ARISTI, R., “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, *op. cit.*, pág. 3; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, *op. cit.*, punto 761, pág. 763].

<sup>610</sup> En este ámbito, destaca la Sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Navarra –si bien en un asunto en que se cuestionaba un posible acto de reproducción de páginas ajenas mediante el uso de enlaces-. Esta resolución confirma la tesis sostenida en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona respecto de la necesaria distinción entre los diferentes tipos de enlaces: “el enlace simple o de superficie no supone infracción de los derechos de propiedad intelectual. Este tipo de links constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, sin tener que «teclear» el nombre de esa página [...] El problema podría ser distinto en otros tipos de enlace más complejos, como aquellos que vinculan a una página interior de otra web distinta, sin pasar por su página principal (enlaces de profundidad) [...] u otros más complejos, como los P2P links, que vinculan los archivos de todos los ordenadores de particulares que se hallen interconectados entre sí. En algunos de estos casos sí existe una reproducción de la página web ajena dentro de la propia que podría quizás suponer una infracción de los derechos de propiedad intelectual” [SAP de Navarra (sección 3ª), nº 223/2007, de 20 de diciembre, Roj: SAP NA 1036/2007, FJ 3º; esta jurisprudencia ha sido citada en posteriores resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, aunque en materia penal, es el caso del AAP de Madrid (sección 2ª), nº 582/2008, de 11 de septiembre, Roj: AAP M 11267/2008, FJ 6º (asunto sharemula.com) o el AAP de Madrid (sección 2ª), nº 202/2011, de 8 de marzo, Roj: AAP M 1001/2011, FJ 2º (asunto spanishare.com)].

redirigir hacia determinadas obras y prestaciones albergadas en una página web”<sup>611</sup>.

De una parte, están los enlazadores que ofrecen *enlaces profundos*, entendiéndose como tales aquellos que remiten directamente a la obra – es decir, al contenido protegido y no a la página principal del sitio web donde las obras han sido puestas a disposición del público-<sup>612</sup>. La calificación jurídica que debía atribuirse a esta actividad ha sido tradicionalmente cuestionada, pero, la jurisprudencia *Svensson* del TJUE parece haber despejado las dudas existentes al interpretar que, de concurrir determinadas circunstancias, enlazar a contenidos protegidos constituye un acto de comunicación pública<sup>613</sup>. Por tanto, aun cuando no existe previsión expresa para ello en nuestra LPI, si los

---

<sup>611</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “La provisión de enlaces en Internet y el derecho de puesta a disposición del público (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014 en el asunto C-466/12 [caso *Svensson*])”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 46, 2014, pág. 74.

<sup>612</sup> Los enlaces profundos pueden remitir a diferentes elementos ubicados en un servidor de Internet, a condición de que sean diferentes a la página principal, por este motivo, también atribuimos la denominación de enlaces profundos a los que conducen al usuario “directamente al contenido concreto”, siendo en nuestro caso este *contenido concreto* las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual. [CASAS VALLÉS, R. y XALABARDER PLANTADA, R., “Propiedad intelectual”, en PEGUERA POCH, M. (coord.), ET AL., *Principios de derecho de la sociedad de la información*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2010, pág. 486]. Como expone SÁNCHEZ ARISTI, al hacer referencia a lo mantenido en la “Resolución ALAI”, de 16 de septiembre de 2013, “Estos enlaces [los profundos], a diferencia de los anteriores [los de superficie], sí son relevantes para el derecho de autor; pues en la medida en que conduzcan a obras o prestaciones protegidas estarían poniendo en juego el derecho de puesta a disposición del público” [“La provisión de enlaces en Internet y el derecho de puesta a disposición del público...”, *op. cit.*, págs. 54 y 55].

<sup>613</sup> Si bien es cierto, como se expone a continuación, que esta sentencia del Tribunal de Luxemburgo se dicta en el marco de un supuesto de hecho que no se corresponde íntegramente con el que estamos estudiando.

derechos de propiedad intelectual son explotados en Internet sin contar con la debida autorización del titular, el prestador de enlaces podrá ser considerado infractor directo, de modo que su legitimación pasiva estará determinada por el art. 138.I de la LPI –sin perjuicio de que su responsabilidad se examine teniendo en cuenta el art. 17 de la LSSI-.

De otra parte, están los enlazadores que proporcionan *enlaces de superficie*, entendidos como aquellos que remiten a la página principal de la web donde la obra ha sido puesta a disposición del público –sin conducir directamente al contenido protegido-. Si bien con base en la anterior regulación de la LPI estas actividades no podían considerarse constitutivas de infracción, tras la reforma introducida por la Ley 21/2014 su legitimación pasiva puede fundamentarse en el art. 138.II de la LPI siempre que estos enlazadores reúnan los requisitos necesarios para ser calificados de infractores indirectos, lo que se producirá si cooperan con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios para conocerla. De ser el caso, esta responsabilidad del prestador de servicios de intermediación deberá examinarse atendiendo al art. 17 de la LSSI.

**A) LOS PRESTADORES DE ENLACES A CONTENIDOS PROTEGIDOS COMO INFRACTORES DIRECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

*a.- La provisión de enlaces como acto de comunicación pública: especial referencia a los asuntos Svensson y GS Media.*

**a.1.- La tradicional controversia en torno a los enlazadores y la reforma introducida por la Ley 21/2014.**

Sin lugar a dudas, la cuestión que ha suscitado mayores controversias en el ámbito de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet ha sido la relativa a la responsabilidad de los prestadores de servicios que facilitan enlaces a obras protegidas por la LPI. La licitud de estas páginas ha sido analizada tanto por los tribunales del orden penal como por los del orden civil, destacando en ambos la falta de consenso de la jurisprudencia española, si bien la postura mayoritaria ha sido la de entender que la actividad de enlazar a obras puestas a disposición del público por terceros sin autorización del titular no constituye un acto de comunicación pública<sup>614</sup>. En este

---

<sup>614</sup> PEGUERA POCH realiza un examen detallado sobre el tratamiento que, tanto en vía penal como en vía civil, han recibido las webs de enlaces por parte de la jurisprudencia española previa a la sentencia *Svensson* del TJUE [“Tratamiento jurisprudencial de los sitios web que proporcionan enlaces a obras y prestaciones protegidas”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 42, 2012, págs. 31 a 84]. Tras el análisis de la jurisprudencia existente hasta 2012, el autor concluye que, con carácter mayoritario, los tribunales han considerado que la actividad de enlazar era atípica y no había ilicitud penal, asimismo, han entendido que en el ámbito civil no se infringía el derecho exclusivo de comunicación pública; no obstante, finaliza su exposición con la idea de que “Si bien esta posición puede calificarse de mayoritaria, no es ciertamente unánime, pues no cabe ignorar las resoluciones que se expresan en sentido contrario” [pág. 68].

sentido, son especialmente relevantes en el ámbito civil<sup>615</sup> las sentencias dictadas respecto de las páginas de enlaces elrincondejesus.com<sup>616</sup> e índice-web.com<sup>617</sup> –anteriores, en los dos casos, a la reforma introducida por la Ley 21/2014-. En ambos asuntos, tanto en primera instancia como en apelación, los tribunales españoles niegan que la tarea consistente en enlazar a una obra que no es alojada por el propio enlazador represente un acto de explotación de los derechos de propiedad intelectual<sup>618</sup>. Para llegar a tal conclusión, mantienen dos argumentos, de una parte, la idea de que el titular de una página web de enlaces “facilita u orienta a los usuarios de la red de Internet la búsqueda de obras que luego van a ser objeto

---

<sup>615</sup> A propósito de la jurisprudencia penal en materia de enlaces, *vid.* lo que ha sido expuesto en el Capítulo I de este trabajo en relación con la competencia genérica respecto de los delitos contra la propiedad intelectual cometidos en Internet.

<sup>616</sup> SJMerc. nº 7 de Barcelona, nº 67/2010, de 9 de marzo [disponible en el blog de PEGUERA POCH, M., [https://responsabilidadinternet.wordpress.com/resol\\_jud/sentencia-del-juzgado-mercantil-n%C2%BA-7-de-barcelona-de-9-de-marzo-de-2010/](https://responsabilidadinternet.wordpress.com/resol_jud/sentencia-del-juzgado-mercantil-n%C2%BA-7-de-barcelona-de-9-de-marzo-de-2010/) (última consulta 4 de agosto de 2016)]; SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 83/2011, de 24 de febrero, Roj: SAP B 3/2011.

<sup>617</sup> SJMerc. nº 6 de Barcelona, nº 149/2010, de 22 de abril de 2010 [disponible en el blog de PEGUERA POCH, M., [https://responsabilidadinternet.wordpress.com/resol\\_jud/sentencia\\_jm6\\_indice-web-com/](https://responsabilidadinternet.wordpress.com/resol_jud/sentencia_jm6_indice-web-com/) (última consulta 4 de agosto de 2016)]; SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 301/2011, de 7 de julio, Roj: SAP B 4207/2011.

<sup>618</sup> Si bien debe destacarse como excepción que en el asunto elrincondejesus.com, la Audiencia Provincial de Barcelona diferencia entre los enlaces a redes P2P y los enlaces que facilitan la descarga directa de obras, afirmando que mediante los segundos el enlazador realiza una puesta a disposición del público, mientras que con los primeros el titular de la página de enlaces no lleva a cabo ningún acto de explotación [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 83/2011, de 24 de febrero, Roj: SAP B 3/2011, FFJJ 2º y 5º]. RAMÍREZ SILVA, critica el error en que incurre la Audiencia Provincial de Barcelona al establecer esta diferenciación, manteniendo que, si bien ambos tipos de enlaces son diferentes en cuanto a su funcionamiento, son iguales respecto de su resultado “pues ambos permiten al usuario acceder a la obra o prestación” [“Webs de enlaces y propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 14].

de intercambio a través de las redes P2P, pero en nuestro derecho, plenamente ajustado a la normativa comunitaria, no está prohibido favorecer, orientar o ayudar mediante enlaces, en la búsqueda de archivos que contengan obras protegidas para lograr su posterior descarga a través de las llamadas redes P2P<sup>619</sup>; y, de otra parte, la conclusión de que “El ofrecimiento del enlace no supone un acto de disposición del archivo, razón por la cual no cabe hablar de la «puesta a disposición» en que consiste la actividad tipificada en la letra i) del artículo 20.2 LPI, como acto de comunicación pública. La puesta a disposición tiene lugar en los ordenadores de los usuarios donde se halla la obra y desde donde se puede descargar a través de programas cliente P2P<sup>620</sup> .

En respuesta al recurso de apelación presentado en el marco del litigio contra índice-web.com, la Audiencia Provincial de Barcelona mantiene que “el titular de la página web que facilita el enlace, además de la previa selección de los archivos, *aunque contribuye indirectamente a esta infracción de los derechos de propiedad intelectual* afectados por la comunicación pública, *no lleva a cabo directamente estos actos*”<sup>621</sup> (cursiva de la autora). No obstante, en el momento en que fue dictada la resolución, el art. 138 de la LPI no preveía la posibilidad de ejercer la acción de indemnización y de publicación de la sentencia contra quienes, sin ser considerados

---

<sup>619</sup> SJMerc. nº 6 de Barcelona, nº 149/2010, de 22 de abril de 2010, *cit.*, FJ 3º.

<sup>620</sup> SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 301/2011, de 7 de julio, Roj: SAP B 4207/2011, FJ 5º.

<sup>621</sup> SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 301/2011, de 7 de julio, Roj: SAP B 4207/2011, FJ 5º.

infractores directos, contribuían en la vulneración de los derechos de propiedad intelectual<sup>622</sup>; en otras palabras, conforme a la regulación existente en ese momento en la LPI, la legitimación pasiva respecto de la acción de indemnización correspondía, con carácter exclusivo, al infractor directo<sup>623</sup>. Esta situación cambia en virtud de la reforma operada por la Ley 21/2014, con la que se introduce la posibilidad de ejercer acciones de indemnización y de publicación de la sentencia también contra los infractores indirectos sobre la base del nuevo art. 138.II de la LPI; de este modo se reconoce la posibilidad de demandar, en calidad de responsables de la infracción<sup>624</sup>, a quienes ofrecen en la Red enlaces a contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual –en la medida en que se interprete que a través de sus actos cooperan con la conducta infractora-; a pesar de lo indicado, su responsabilidad deberá analizarse teniendo en cuenta la posibilidad de que queden exentos de la misma si reúnen los requisitos del art. 17 de la LSSI<sup>625</sup>.

A lo anterior debe añadirse que, si bien regula las competencias de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, el actual art. 158.ter de la LPI parece dejar la puerta abierta a la posibilidad de ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. contra los enlazadores en calidad de infractores directos de los derechos de propiedad

---

<sup>622</sup> Como sí prevé, actualmente, el art. 138.II de la LPI, que es objeto de desarrollo en la segunda parte de este Capítulo II.

<sup>623</sup> PEGUERA POCH, M., “Enlaces, descargas y puesta a disposición en redes P2P...”, *op. cit.*, págs. 4 y 5.

<sup>624</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, pág. 348.

<sup>625</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P., *Derecho privado de Internet*, *op. cit.*, punto 790, pág. 797.

intelectual. Esto es así porque el art. 158, en su apartado 2.B), mantiene la posibilidad de dirigir el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad contra “los prestadores de servicios de la sociedad de la información *que vulneren derechos de propiedad intelectual* de la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica [...] se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras”; por tanto, la misma LPI en su art. 158.ter reconoce que la actividad de enlazar a contenidos protegidos, si se realiza deliberadamente, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual –sin embargo, no especifica cuál es el acto de explotación que realizan los enlazadores-. La falta de referencia expresa a los enlazadores en el art. 138 de la LPI –ni como infractores directos ni como indirectos, si bien podría entenderse que cooperan con el ilícito al facilitar la ubicación de las obras-, ligado al hecho de que sea el art. 158.ter la única disposición de la LPI donde se establece que facilitar enlaces a obras infringe los derechos de propiedad intelectual –aunque sin especificar si se trata de una infracción directa o indirecta-<sup>626</sup>, no clarifica las dudas respecto de una

---

<sup>626</sup> En este sentido, debe ser objeto de crítica la falta de concreción de los términos utilizados por el art. 138.II de la LPI para delimitar las actividades que constituyen infracciones indirectas de los derechos de propiedad intelectual –y, en consecuencia, los sujetos contra quienes el titular de derechos de explotación sobre la obra podrá dirigir las acciones de indemnización y de cese-; por este motivo, es necesario destacar el valor interpretativo del art. 158.ter de la LPI, el cual contribuye a

actividad –la de ofrecer enlaces a contenidos protegidos- que durante la última década había sido interpretada de manera contradictoria por nuestros tribunales.

**a.2.- Los enlaces como actos de comunicación pública: la interpretación del art. 3.1 de la Directiva 2001/29.**

El TJUE, con su respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos *Svensson*<sup>627</sup> y *GS Media*<sup>628</sup> –de 13 de febrero de 2014 y 8 de septiembre de 2016, respectivamente-, ha aclarado la problemática en torno a los prestadores de servicios cuya actividad consiste en proveer enlaces a contenidos puestos a disposición del público por terceros. En ambas sentencias, el Tribunal de Luxemburgo interpreta la noción de *comunicación pública* regulada en el art. 3.1 de la Directiva 2001/29 respecto de las páginas que proporcionan enlaces<sup>629</sup>, y concluye que facilitar hipervínculos sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas implica un acto de puesta a disposición del público.

La interpretación realizada por el TJUE de esta norma de derecho de la Unión debe ser respetada por los operadores españoles al aplicar las disposiciones nacionales que transponen la citada directiva –en

---

concretar la legitimación pasiva respecto de la acción civil, al menos, respecto de los posibles infractores indirectos del art. 138.II.

<sup>627</sup> Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76.

<sup>628</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644.

<sup>629</sup> El mencionado artículo establece que los Estados Miembros deben prever a favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir las comunicaciones públicas de sus obras, incluida su puesta a disposición del público de modo que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija –esto es, a través de un medio como Internet-.

concreto, el art. 20 de la LPI-, de modo que, aun cuando no haya previsión expresa para ello en los textos legales, debe entenderse que quienes proveen enlaces a contenidos protegidos realizan un acto de comunicación pública de las obras, y, en la medida en que carecen de autorización del titular de los derechos, han de ser considerados infractores directos de los derechos de propiedad intelectual y su legitimación pasiva estará determinada por el art. 138.I de la LPI<sup>630</sup>.

Si bien es cierto que en el asunto *Svensson* los hechos del litigio principal que conducen al *Svea hovrätt* de Suecia a plantear la duda ante el Tribunal de Luxemburgo no coinciden exactamente con el supuesto de hecho que está siendo objeto de estudio –esto es, con la provisión de enlaces a obras protegidas por la propiedad intelectual cuando estas, a su vez, han sido puestas a disposición del público por un tercero, en una web o servidor, sin contar con la preceptiva autorización del titular de derechos sobre las mismas-<sup>631</sup>, es necesario analizar la sentencia del TJUE a fin de concretar si cabe extender la interpretación realizada por este órgano jurisdiccional a las infracciones examinadas en este trabajo. La referida extensión

---

<sup>630</sup> Contribuye a reforzar esta obligación de los órganos jurisdiccionales el art. 4.*bis*.1 de la LOPJ –introducido en virtud de la LO 7/2015-, en el que se establece “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

<sup>631</sup> En este sentido, al analizar la respuesta dada por el TJUE en el asunto *Svensson*, DE MIGUEL ASENSIO destaca que “no proporciona en principio una respuesta tan concluyente en relación con aquellas situaciones –distintas a la controvertida en el litigio principal- en las que la información a la que va dirigida un enlace ha sido comunicada al público en la página objeto del enlace vulnerando los derechos de autor sobre la obra enlazada” [*Derecho privado de Internet, op. cit.*, punto 763, pág. 766]. En el mismo sentido, ORTEGO RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos, op. cit.*, pág. 23.

abarcaría a los enlaces que facilitan el acceso a obras protegidas puestas a disposición del público sin el consentimiento de su titular; una posibilidad que, tal y como se expone al final del presente apartado, parece haber sido confirmada definitivamente por el TJUE en su sentencia *GS Media*.

En el caso *Svensson*, los actores solicitan ante el tribunal nacional una compensación económica por la inserción, en la página web gestionada por el demandado, de enlaces que redirigían a artículos de prensa de su titularidad, fundamentando su demanda en que esta puesta a disposición se había realizado sin contar con la autorización de los demandantes. Por tanto, no es baladí destacar que en el asunto *Svensson* los demandados no estaban proporcionando *enlaces de superficie* que condujeran a la página principal donde los demandantes habían puesto a disposición del público los artículos –de modo que, una vez redirigidos a la misma, los usuarios accedieran a los contenidos-, sino *enlaces profundos* que remitían de manera automática a las propias obras titularidad de los demandantes –es decir, sin pasar por la página web principal y sin que el usuario debiera realizar ninguna actividad posterior para disfrutar de estos materiales-<sup>632</sup>. Sin embargo, el supuesto que dio lugar a la duda planteada por el Tribunal de Apelación de Svea en el asunto *Svensson* difiere en un aspecto del que se examina en este trabajo: en la cuestión prejudicial

---

<sup>632</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “La provisión de enlaces en Internet y el derecho de puesta a disposición del público...”, *op. cit.*, pág. 57. Sobre la relevancia de los enlaces que dan acceso a la obra de manera automática y sin requerir actos ulteriores por el usuario, RAMÍREZ SILVA, P., “Los enlaces en Europa. El asunto *Svensson*...”, *op. cit.*, pág. 16.

resuelta por los jueces de Luxemburgo, los propios titulares de los derechos de propiedad intelectual –los demandantes en el litigio principal-, habían puesto a disposición del público sus obras en una página web que era libremente accesible a través de Internet –en cambio, en nuestro supuesto de hecho, las obras han sido puestas a disposición por terceros y sin autorización del titular-. En consecuencia, es necesario detenernos en los argumentos esgrimidos por el TJUE en la motivación de su fallo.

Para interpretar el concepto de comunicación pública, el Tribunal de Luxemburgo parte de la idea de que esta disposición se compone de dos elementos: el “acto de comunicación” y el “público”. Respecto del *acto de comunicación*, considera que debe interpretarse de modo amplio, siempre con el objetivo de otorgar un elevado grado de protección al titular de los derechos de propiedad intelectual<sup>633</sup>. Por ello, entiende que hay comunicación cuando la obra es puesta a disposición del público, haciendo posible su acceso, pero independientemente de que el público utilice la posibilidad de disponer de la obra. Con base en estas ideas, termina afirmando el TJUE que “*en circunstancias como las del litigio principal*, el hecho

---

<sup>633</sup> Respetando, de este modo, lo previsto en el considerando 23 de la Directiva 2001/29 –“Este derecho debe entenderse en un sentido amplio que incluya todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación [...] debe abarcar cualquier tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público, sea con o sin hilos”-; así como la jurisprudencia previa del TJUE iniciada con la Sentencia *SGAE*, C-306/05, EU:C:2006:764 –“el concepto de comunicación al público debe entenderse en un sentido amplio. Esta interpretación resulta, además, indispensable para la consecución del objetivo principal de dicha Directiva [...] lograr un elevado nivel de protección en favor, entre otros, de los autores” [apartado 36]-.

de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas debe calificarse de «puesta a disposición» y, en consecuencia, de «acto de comunicación» en el sentido de la referida disposición»<sup>634</sup>. Ahora bien, en el litigio principal, las obras protegidas a las que conducía el enlace eran “obras protegidas publicadas sin ninguna restricción de acceso en otra página de Internet”.

Por su parte, el elemento *público* exige que la obra protegida sea, efectivamente, comunicada a un «público», noción que implica la existencia de un número indeterminado de destinatarios potenciales, quienes han de ser, adicionalmente, un número considerable de personas<sup>635</sup>. No obstante, al concretar la idea de público, el TJUE da un paso más y añade “es necesario que *una comunicación como la controvertida en el litigio principal –que se refiere a las mismas obras que la comunicación inicial y que ha sido realizada a través de Internet como la comunicación inicial, es decir, con la misma técnica,-* se dirija a un público nuevo, a saber, un público que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público”, de modo que, si no hay público nuevo, tampoco hay necesidad de que los titulares de los derechos de propiedad intelectual den su consentimiento para la

---

<sup>634</sup> Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76, apartados 16 y ss., en particular apartado 20 (cursiva de la autora).

<sup>635</sup> Siguiendo la interpretación mantenida por el TJUE en asuntos previos a partir de la Sentencia *Mediakabel*, C-89/04, EU:C:2005:348, apartado 30.

comunicación pública de la obra realizada mediante la provisión de enlaces<sup>636</sup>.

Tomando como punto de partida lo expuesto por el TJUE al motivar su respuesta a la cuestión prejudicial, debemos examinar la posibilidad de que la noción de comunicación pública, del modo en que ha sido interpretada por los jueces de Luxemburgo, pueda extenderse a nuestro supuesto de hecho. Se trata, por tanto, de determinar si también debe entenderse, a efectos del art. 3.1 de la Directiva 2001/29, que *enlazar es comunicar* cuando los proveedores de enlaces, sin poner la obra a disposición del público por sí mismos, permiten el acceso a materiales protegidos por los derechos de propiedad intelectual a través de cualesquiera de los modelos de explotación ilícita –esto es, mediante descarga continua o directa o con los sistemas de intercambio entre pares-. Para ello, es necesario determinar si los dos elementos del acto de comunicación pública, tal y como han sido interpretados por el TJUE, concurren en nuestro supuesto de hecho.

En primer lugar, existe *acto de comunicación* en la medida en que el enlace que redirige a las obras disponibles en un servidor de Internet –por haber sido puestas a disposición del público en una página web o en las carpetas compartidas de los usuarios del programa de pares- permite localizar y acceder a los contenidos protegidos; con ello, se cumple el primer requisito de la explotación consistente en la comunicación pública. Según el TJUE, lo anterior debe mantenerse

---

<sup>636</sup> Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76, apartados 21 y ss., en particular apartado 24 (cursiva de la autora).

aunque no quede probado que los usuarios de Internet hayan hecho uso del enlace<sup>637</sup>; en otras palabras, existirá infracción de la propiedad intelectual incluso cuando no se haya activado por ningún usuario el hipervínculo que hace posible la descarga de los contenidos –cuestión diferente sería la cuantía de los daños patrimoniales que se podrían reclamar en concepto de indemnización-.

Debe matizarse que en el asunto *Svensson* las obras protegidas habían sido difundidas por los mismos titulares de los derechos de propiedad intelectual en páginas de libre acceso; sin embargo, no ocurre lo mismo con los enlaces que habilitan los modelos de explotación ilícita consistente en la descarga continua, directa o el intercambio entre pares. Lo anterior es debido a que, en nuestro supuesto de hecho, los enlaces también redirigen a materiales protegidos por la ley de propiedad intelectual, pero estos contenidos no han sido puestos a disposición del público en Internet por los titulares de derechos, sino por terceros que, a su vez, realizan otro acto de comunicación pública –y, en la medida en que carecen de autorización del titular para ello, también infringen los derechos de propiedad intelectual-<sup>638</sup>. A pesar de esta diferencia con el supuesto resuelto por la sentencia *Svensson*, respecto de los modelos de explotación que habilitan la descarga continua, directa o el intercambio entre pares, debemos concluir que

---

<sup>637</sup> Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76, apartado 19.

<sup>638</sup> Sin que quepa entender que este primer acto de comunicación pública realizado por los proveedores de contenidos al poner a disposición del público las obras protegidas por la LPI dé lugar al agotamiento de los derechos reconocidos por el art. 3 de la Directiva 2001/29. Defiende el *principio de no agotamiento* del derecho de puesta a disposición del público en estos supuestos SÁNCHEZ ARISTI, R., en “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, *op. cit.*, pág. 39.

la provisión de enlaces ha de entenderse como un acto de comunicación ilícito con más motivo, pues los titulares de derechos sobre las obras a las que redirige el hipervínculo no han concedido su consentimiento para que estas obras sean puestas a disposición del público en Internet.

En segundo lugar, todos los usuarios de Internet son destinatarios potenciales de los enlaces; esto implica que existe un número indeterminado y considerable de personas que puede hacer uso de los hipervínculos para, a través de ellos, obtener una reproducción de la obra protegida. Sin embargo, según el Tribunal de Luxemburgo esto no es suficiente, sino que, adicionalmente, ha de tratarse de un *público nuevo*, entendiendo como tal un público no previsto por los titulares de los derechos de propiedad intelectual al consentir la comunicación pública de la obra. Sobre la noción de *público nuevo* el TJUE mantiene que si la página web donde se contiene la obra adopta medidas de restricción que limiten el acceso exclusivamente a sus abonados y el enlace es imprescindible para que los no abonados disfruten de estos contenidos, deberá entenderse que estos usuarios de Internet constituyen un público nuevo, de modo que la comunicación de la obra exigirá la autorización de los titulares de derechos sobre la misma<sup>639</sup>.

Si bien esto es diferente en nuestro supuesto de hecho –puesto que, como ha sido señalado, en ningún momento ha mediado autorización de los titulares de derechos para que sus obras estuvieran disponibles al público en los servidores de Internet–, debemos entender que tanto

---

<sup>639</sup> Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76, apartado 30.

la comunicación pública de la obra que se realiza desde una página web o desde las carpetas compartidas de los usuarios del programa de pares como el enlace que ofrece el enlazador permitiendo la localización y el acceso a la obra, tienen, por definición, un público nuevo que nunca ha sido tomado en consideración por los titulares de derechos –en cuanto el acceso a la obra de cada uno de los usuarios, directamente o a través del enlazador, no deja de ser inesperado para el titular de derechos que nunca dio su permiso para la primera puesta a disposición del público de la obra-.

Con base en lo anterior, la interpretación realizada por el TJUE del art. 3.1 de la Directiva 2001/29 determina que la provisión de enlaces que conducen directamente a materiales protegidos por la LPI –esto es, de enlaces profundos- es constitutiva de un acto de comunicación pública, también y con más razón, en nuestro supuesto de hecho<sup>640</sup> –idea que, con carácter previo a la sentencia *Svensson*, ya era defendida por un sector de la doctrina<sup>641</sup>-. Esto ha de considerarse así puesto que en las infracciones en línea de los derechos de propiedad intelectual que son

---

<sup>640</sup> Sin embargo, partiendo de esta interpretación realizada por el TJUE, cabe entender que el ofrecimiento de enlaces de superficie no constituye un acto de comunicación pública, en la medida en que no permiten acceder directamente a los contenidos, sino tan solo a la página web donde las obras han sido puestas a disposición del público por terceros y sin el consentimiento del titular.

<sup>641</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor...”, *op. cit.*, pág. 30; RAMÍREZ SILVA, P., “Webs de enlaces y propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 16; ORTEGA DÍAZ, J. F., “Los enlaces en Internet: propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores”, *op. cit.*, págs. 126 y 127; RIVERO HERNÁNDEZ, F., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 361; SÁNCHEZ ARISTI, R., “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, *op. cit.*, pág. 38.

objeto de estudio, la actuación ilícita presenta mayor gravedad por dos motivos: de una parte, porque las obras no han sido difundidas en páginas de libre acceso por los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre las obras; y, de otra parte, porque los hipervínculos que facilita el enlazador redirigen a contenidos protegidos que, a su vez, han sido puestos a disposición del público en Internet sin autorización por parte del titular de derechos<sup>642</sup>.

En este sentido parece haberlo reconocido el TJUE recientemente en respuesta a la cuestión prejudicial planteada en el asunto *GS Media*; en ella los jueces de Luxemburgo se enfrentan a un supuesto de hecho ligeramente diferente al del caso *Svensson*, puesto que en esta ocasión

---

<sup>642</sup> En este sentido, con mayor o menor contundencia, mantienen que, a partir de la jurisprudencia *Svensson*, ha de entenderse que constituye un acto de comunicación pública el hecho de facilitar enlaces a obras que han sido puestas a disposición del público sin autorización del titular DE MIGUEL ASENSIO, P., *Derecho privado de Internet*, op. cit., punto 763, pág. 766 [“el enlace podría constituir un acto de comunicación pública”]; ORTIZ-ÚRCULO, C. y BADIN, L., “El régimen de los enlaces en Internet después del caso *Svensson* y otras novedades recientes”, en *Diario La Ley*, nº 8401, 17 de Octubre de 2014, pág. 4 [“en Internet ocurrirá siempre que los enlaces dirijan a obras divulgadas sin autorización (de forma ilegítima)”]; SÁNCHEZ ARISTI, R., “La provisión de enlaces en Internet y el derecho de puesta a disposición del público...”, op. cit., págs. 59, 76 y 83 [“si el titular no ha dado su autorización – restricción de acceso máxima- para que se coloque la obra en el sitio web hacia el que se dirige el enlace, difícilmente podrá decirse que la obra es “libremente consultable”, pues solo quien es su legítimo titular puede válidamente “liberar” el acceso a la obra”]; “Queda pues fuera de toda duda la ilicitud de los enlaces que redirigen a contenidos alojados [...] donde no han sido cargados por los titulares de derechos”; “más se producirá dicho efecto cuando la obra nunca hubiera estado puesta en un sitio de Internet con autorización de su titular”]; TORRES LÓPEZ, J., “La consideración de los enlaces como actos de comunicación pública (comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014 en el asunto C-466/12 [Caso *Svensson*])”, en *Cadernos de derecho actual*, nº 2, 2014, pág. 182 [“A la misma conclusión se debería llegar cuando lo que se enlaza es una obra que fue puesta a disposición del público originariamente sin la autorización del titular”].

las obras a las que remitían los enlaces publicados en la página web demandada habían sido difundidas en Internet careciendo del preceptivo consentimiento de sus titulares –tal y como sucede respecto de las infracciones que están siendo objeto de estudio-. A este propósito, el Tribunal de Luxemburgo mantiene en la sentencia *GS Media* la relevancia de dicha autorización, la cual ha de concurrir respecto de cualquier acto de comunicación de una obra al público; de modo que, aunque la obra protegida esté libremente disponible en Internet, en la medida en que ha sido puesta a disposición del público por el proveedor de contenidos inicial sin contar con el consentimiento del titular de derechos de propiedad intelectual, no podemos excluirla del concepto de comunicación pública definido por el art. 3.1 de la Directiva 2001/29<sup>643</sup>. Ahora bien, considera el TJUE en su interpretación que, en los supuestos en que la obra fue puesta a disposición del público sin autorización del titular, a fin de concluir si estamos ante un acto de comunicación pública, las características del examen que ha de realizarse respecto del enlazador serán diferentes dependiendo de si este desarrolló su actividad con o sin ánimo de lucro.

Entendemos necesario destacar de antemano que a partir de esta sentencia es posible extraer hasta tres categorías diferentes de enlaces –si bien no todas, finalmente, entrarán en la noción de *comunicación pública* tal y como la misma es interpretada por el Tribunal de Luxemburgo-. Así, según los hechos del litigio principal, en una

---

<sup>643</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 43.

primera *entrada*<sup>644</sup>, el enlace publicado en el sitio web *GeenStijl* era un enlace de superficie, puesto que no permitía disfrutar directamente de la obra, sino que dirigía a los internautas a una página desde la cual, haciendo uso de otro enlace, era posible descargar una serie de archivos en los que figuraban las obras objeto de propiedad intelectual –“los internautas eran dirigidos al sitio *Filefactory*, en el que otro hipervínculo les permitía descargar once archivos electrónicos, en cada uno de los cuales figuraba una de dichas fotos”<sup>645</sup>. Posteriormente, la web *GeenStijl* publicó mediante una segunda entrada un enlace profundo con el que conducía a sus internautas a la página en la que era posible disfrutar de manera directa de las obras –“un hipervínculo que permitía acceder al sitio de Internet *Imageshack.us*, en el que podían verse una o varias de las fotos en cuestión”<sup>646</sup>; realizando una actuación idéntica a través de una tercera entrada publicada en esta web –“un hipervínculo que remitía a las fotos en cuestión”<sup>647</sup>. Finalmente, incluso los propios usuarios de Internet utilizaron el foro disponible en el sitio *GeenStijl* para ofrecer enlaces profundos a páginas donde habían sido puestas a disposición del público las obras –“Los internautas que visitaban el foro de este sitio de Internet colocaron a continuación en el mismo nuevos vínculos

---

<sup>644</sup> El concepto *entrada* hace referencia a lo que el diccionario de la Real Academia Española, en su vigésimo cuarta acepción, define como “Conjunto de datos que se introducen en un sistema informático”. En Internet constituyen *entradas* –término genérico- cada una de las diferentes publicaciones que se realizan desde un sitio web –p. ej., un blog-.

<sup>645</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 10.

<sup>646</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 14.

<sup>647</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 15.

que remitían a otros sitios donde se encontraban visibles las fotos en cuestión”-<sup>648</sup>.

Sin embargo, en su respuesta a la cuestión prejudicial, el TJUE únicamente hace referencia a los enlaces profundos, en cuanto se limita a determinar si los “hipervínculos que remiten a obras protegidas”<sup>649</sup> constituyen un acto de comunicación pública en el sentido del art. 3.1 de la Directiva 2001/29. A este propósito, surge la duda de si en realidad el Tribunal de Luxemburgo engloba en la actividad de puesta a disposición del público tanto a los enlazadores que remiten directamente a la obra como a quienes dirigen a la página principal del sitio web donde las obras han sido puestas a disposición del público; no obstante, y respetando lo mantenido por la jurisprudencia *Svensson* también en este caso procede entender que la interpretación realizada por el TJUE no ha de extenderse a los enlaces de superficie –aunque fueran de este tipo los ofrecidos en la primera entrada de la página *GeenStijl*-, sino que debe incluir tan solo los enlaces profundos –es decir, aquellos de la segunda y la tercera entrada de la web demandada, que permitían al usuario disfrutar de la obra sin ninguna actividad adicional a la de clicar sobre el hipervínculo-.

Determinado el tipo de enlaces a los que debemos aplicar esta jurisprudencia del TJUE, procede exponer la interpretación realizada por este órgano jurisdiccional del concepto de *comunicación pública*, una interpretación que, respetando la jurisprudencia *Svensson*, toma

---

<sup>648</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 15.

<sup>649</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 53.

como punto de partida la idea de que los enlaces sí constituyen actos de puesta a disposición del público, en cuanto permiten a los usuarios de Internet acceder directamente a las obras; no obstante, mantiene que, para cada supuesto, la existencia de un acto de comunicación pública ha de ser objeto de análisis a título individual y atendiendo a si la actividad de enlazar se ha desarrollado con o sin ánimo de lucro.

Asimismo, en la sentencia *GS Media*, el TJUE demuestra ser consciente de la dificultad que puede suponer para quienes ofrecen el enlace verificar, primero, si son obras protegidas y, segundo, si su puesta a disposición en Internet ha sido autorizada por los titulares de derechos. El Tribunal de Luxemburgo menciona de forma expresa que lo anterior puede ser difícil “especialmente para particulares”<sup>650</sup>; esta idea, ligada al hecho de que impone diferente examen en función de si la actividad se realiza con o sin ánimo de lucro, indica que el TJUE pretende establecer una delimitación entre, de un lado, las personas que enlacen puntualmente –en su mayoría usuarios 2.0- y, de otro lado, los prestadores de servicios –cuya actividad económica consista en facilitar enlaces o instrumentos de búsqueda de enlaces-.

De este modo, en su exposición, el TJUE hace referencia, por una parte, a los enlaces que son ofrecidos en Internet *sin ánimo de lucro*. En tales supuestos, se exige como requisito previo verificar si quien facilitó el hipervínculo conocía que la obra fue puesta a disposición del público en la página a la que dirige sin el consentimiento del titular de los derechos, siendo necesaria la concurrencia de este

---

<sup>650</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 46.

conocimiento para poder concluir que el enlazador realiza un acto de comunicación pública conforme al art. 3.1 de la Directiva 2001/29. No obstante, la exigencia de conocer el carácter ilícito de la divulgación se interpreta de manera amplia, siendo posible entender que hay comunicación al público tanto si la persona que enlaza sabe, efectivamente, que la obra está siendo difundida en origen sin el preceptivo consentimiento, como si esta persona hubiera podido saber, razonablemente, que la obra a la que remite se ha puesto a disposición del público sin autorización de su titular<sup>651</sup>. No incluye explicación adicional el Tribunal de Luxemburgo sobre cómo es posible determinar si quien ofrece el enlace “sabía o debía saber” que el hipervínculo conducía a una obra puesta a disposición del público ilegalmente en Internet; sin embargo, sí que sostiene a título de ejemplo que existe tal conocimiento si el enlazador ha sido advertido de su carácter ilícito por los titulares de derechos que no han dado su consentimiento para la publicación de la obra<sup>652</sup>.

En todo caso, la carga de la prueba de este conocimiento le corresponde al demandante, pues el TJUE considera que, cuando la persona está ofreciendo el enlace sin ánimo de lucro “no actúa, por lo general, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento para dar a clientes acceso a una obra publicada ilegalmente en Internet”<sup>653</sup>. Si bien la redacción del Tribunal de Luxemburgo no nos parece la más adecuada –en cuanto en el apartado

---

<sup>651</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 47.

<sup>652</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 49.

<sup>653</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 48.

anterior mantiene que el conocimiento de quien ofrece el enlace ha de recaer sobre si hubo o no autorización del titular de derechos para publicar la obra en la página a la que dirige, y no, en cambio, sobre la repercusión de su actividad respecto de los internautas que buscan disfrutar de las obras-; entendemos, en contraposición con lo que mantiene el TJUE a propósito de los enlaces que se ofrecen con ánimo de lucro, que, en realidad, su intención es la de afirmar que, como regla general, existe la presunción de que quien facilita enlaces sin ánimo de lucro desconoce que la obra ha sido puesta a disposición del público ilegalmente en origen. Lo anterior implica que solo estaremos ante un acto de comunicación pública cuando se consiga demostrar ante los tribunales nacionales que la persona sabía, o debía saber, que la obra fue puesta a disposición del público en Internet sin el consentimiento del titular; de lo contrario, la actividad consistente en enlazar sin ánimo de lucro a estas obras –aun cuando hayan sido difundidas en origen careciendo de autorización-, no será constitutiva de infracción de los derechos de propiedad intelectual, puesto que la actuación del enlazador no puede incluirse dentro de ninguno de los actos de explotación.

Por otra parte, el Tribunal de Luxemburgo concede un tratamiento diferente a la actividad de enlazar cuando los hipervínculos son ofrecidos *con ánimo de lucro*, estableciendo respecto de este enlazador la presunción *iuris tantum* de que, al facilitar el hipervínculo, conocía que se trataba de una obra protegida por la propiedad intelectual y que su publicación no había sido autorizada por el titular de los derechos

de propiedad intelectual. Esto es así ya que entiende el TJUE que el carácter lucrativo de la prestación de enlaces exige comprobar que la obra ha sido puesta a disposición del público en origen respetando la legalidad. Lo anterior supone presumir que, al ofrecer el hipervínculo con ánimo de lucro, el enlazador realiza un acto de comunicación pública y, en la medida en que carece del preceptivo consentimiento, este acto constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Ahora bien, se trata de una presunción susceptible de prueba en contrario, correspondiendo al enlazador que ha sido demandado la carga de probar que desconocía la falta de autorización del titular para que su obra fuera puesta a disposición del público desde la página web a la que remite<sup>654</sup>.

Asimismo, debemos destacar uno de los argumentos defendidos por el TJUE en su respuesta a la cuestión prejudicial del asunto *GS Media* – aunque únicamente a propósito de los enlaces ofrecidos sin ánimo de lucro y sin conocimiento de su ilicitud-; el órgano jurisdiccional sostiene: “Además, cuando la obra en cuestión ya se encontraba disponible sin ninguna restricción de acceso en el sitio de Internet al que permite acceder el hipervínculo, todos los internautas podían, en principio, tener acceso a ella incluso sin esa intervención”<sup>655</sup>. Si bien es cierto lo señalado por el TJUE, su afirmación no deja de ser inoportuna, puesto que no solo resta importancia al papel de los enlaces para facilitar el acceso directo a las obras, sino que, además,

---

<sup>654</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 51.

<sup>655</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 48.

podría utilizarse para exonerar de responsabilidad a los enlazadores con base en la idea de que el hipervínculo no constituye un acto de comunicación pública en cuanto no amplía el número de usuarios que pueden disfrutar de la obra; esto último podría devenir problemático cuando se aplica a enlaces que conducen a páginas web desde las que se han puesto a disposición del público las obras careciendo de autorización por parte de su titular –es decir, las que están siendo estudiadas en este trabajo-.

A pesar de lo anterior, que añade cierta confusión a la jurisprudencia en materia de enlaces, el Tribunal de Luxemburgo recuerda en el asunto *GS Media* que no habrá público nuevo –y, en consecuencia, tampoco acto de comunicación pública-, cuando los enlaces dirijan a obras que han sido puestas a disposición en Internet previo consentimiento del titular<sup>656</sup> –no obstante, esto no sucederá nunca en nuestro supuesto de hecho, ya que se trata de explotaciones ilícitas que se realizan de manera desautorizada-. A la espera de que el TJUE responda a las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto *Stichting Brein contra Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (C-610/15)*<sup>657</sup> –en adelante, *Stichting Brein II*- ; como anticipación, pero sin perder de vista su carácter no vinculante, debemos destacar que el Abogado General SZPUNAR, en sus Conclusiones, ha mantenido la jurisprudencia *GS Media* por lo que respecta a la noción *público nuevo*

---

<sup>656</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 52.

<sup>657</sup> En el momento en que se puso punto y final a la edición del presente trabajo, la vista había sido celebrada y el Abogado General había presentado sus Conclusiones; no obstante, los jueces de Luxemburgo todavía no habían dictado sentencia.

en relación con los programas de intercambio entre pares –por lo que amplía su campo de aplicación a los enlaces que permiten activar las descargas de obras mediante este *software*-<sup>658</sup>.

De lo indicado en los párrafos precedentes, procede concluir que la jurisprudencia del TJUE en el asunto *GS Media* no se limita a confirmar la condición de responsable directo de la infracción que había reconocido la sentencia *Svensson* respecto de los enlazadores, sino que, además, concreta los requisitos que deben reunirse en los diferentes supuestos para que sea posible atribuir la condición de infractor directo al proveedor de enlaces –en cuanto realiza un acto de comunicación pública-. Así, partiendo de esta interpretación realizada por el TJUE, en las explotaciones ilícitas de los derechos de propiedad intelectual que son objeto de estudio podemos encontrar, junto al proveedor de contenidos –esto es, junto a quien puso la obra a disposición del público en Internet sin la autorización del titular-, otras dos categorías de legitimados pasivos, sobre la base del art. 138.I de la LPI, respecto de las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia: en primer lugar, al enlazador que ofreció el enlace actuando con ánimo de lucro y, en segundo lugar, al enlazador que facilitó el enlace sin ánimo de lucro pero sabiendo o debiendo saber el

---

<sup>658</sup> En este sentido, señala “En efecto [...] el criterio del público nuevo debe apreciarse en relación con el público que fue tomado en consideración por el autor cuando éste dio su consentimiento. Ahora bien, si el autor de la obra no consintió en que ésta fuera compartida en una red *peer-to-peer*, los usuarios de dicha red constituyen por definición un público nuevo”. A lo que añade, en nota de página, que esto se desprende implícitamente del apartado 43 de la Sentencia *GS Media* [Conclusiones *Stichting Brein II*, C-610/15, EU:C:2017:99, apartado 47 y nota de pág. 27].

carácter ilícito de la puesta a disposición de la obra a la que enlaza. Ahora bien, en todo caso, la clave para atribuir responsabilidad a quien ofrece enlaces depende de la interpretación que se realice del concepto *ánimo de lucro* y de la noción *saber razonablemente*.

**a.3.- La legitimación pasiva de quienes proporcionan enlaces a partir de la jurisprudencia Svensson y GS Media del TJUE.**

La interpretación realizada por el TJUE en los asuntos *Svensson* y *GS Media* tiene como principal consecuencia que, al realizar un acto de comunicación pública sin contar con la debida autorización del titular, los enlazadores infringen directamente los derechos de propiedad intelectual y podrá ejercerse contra estos en vía civil las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia conforme al art. 138.I de la LPI. No obstante, aunque esta disposición no lo prevea expresamente –como sí lo hace, en cambio, el art. 138.II de la LPI- en la medida en que los enlazadores sean prestadores de servicios de la sociedad de la información conforme a la LSSI –esto es, en el caso de que desarrollen una actividad económica- su legitimación pasiva vendrá determinada, adicionalmente, por el art. 17 de esta norma, disposición que establece los requisitos para que aquellos que faciliten enlaces a contenidos protegidos queden exentos de responsabilidad. Sin embargo, la aplicación del art. 17 de la LSSI a los enlazadores está condicionada a que, conforme a lo establecido en el art. 13.2 del mismo texto, los prestadores de servicios actúen en *el ejercicio de actividades de intermediación*, por tanto, en nuestro supuesto de hecho será necesario, en primer lugar, concretar si, efectivamente, el

enlazador desarrolla una actividad que pueda calificarse de intermediación y, de ser el caso, analizar la posibilidad de que reúna los requisitos para quedar exento en virtud del art. 17 de la LSSI.

*A priori*, no es posible negar que, de acuerdo con la LSSI<sup>659</sup>, quien proporciona enlaces que permiten localizar y acceder a obras protegidas presta un servicio de intermediación –estableciendo hipervínculos a materiales alojados en diferentes servidores, de modo que facilita el uso del servicio de la sociedad de la información consistente en la provisión de contenidos a los usuarios-. No obstante, no se limita a desarrollar una mera actividad de intermediación –exigible para aplicar el art. 17 de la LSSI a quienes facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda-, sino que sus actuaciones van más allá; de este modo, el enlazador podría ser considerado un *proveedor de contenidos* –cuyos contenidos serían los propios enlaces-<sup>660</sup> y, en consecuencia, quedaría sujeto al régimen general del art. 13.1 de la LSSI<sup>661</sup> –en particular, por el hecho de que su labor, en

---

<sup>659</sup> No en cambio, con la Directiva 2000/31, puesto que como se ha indicado, no incluye a los enlazadores entre los prestadores de servicios intermediarios.

<sup>660</sup> Defiende SÁNCHEZ ARISTI que el hecho de que el enlace dirija a una web no administrada por el propio enlazador “no quiere decir que el enlazador no pueda ser considerado como un proveedor de contenidos merced a la provisión del enlace en sí”, no obstante, como el mismo autor expone, tanto la doctrina como la jurisprudencia rechazan que el enlazador “pueda ser calificado como un proveedor de contenidos, y por tanto como un sujeto que explota esos contenidos” [“Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, *op. cit.*, pág. 2, nota de pág. 2, pág. 4 y nota de pág. 7].

<sup>661</sup> Conviene recordar que el art. 13 de la LSSI no concreta qué prestadores de servicios de la sociedad de la información quedarán sujetos al régimen general, sino que únicamente exceptúa de la aplicación de este régimen –y les atribuye el específico de los arts. 14 y ss.- a aquellos que ejercen actividades de intermediación. Por tanto, cabe entender que el régimen general previsto en el art. 13.1 no se aplicará

relación con los enlaces que ofrece, es activa, pues lleva a cabo una previa selección de los mismos, acompañada, en la mayoría de ocasiones, de información adicional sobre la obra a la que redirige el hipervínculo<sup>662</sup>. Esta idea ha sido defendida por SÁNCHEZ ARISTI quien, partiendo de la interpretación realizada por el TJUE en el asunto *Google France y Google*<sup>663</sup>, concluye que es posible que los prestadores de enlaces adopten la forma de un intermediario o de un proveedor de contenidos “dependiendo de la labor que realicen con respecto a los enlaces ofrecidos, labor básicamente de edición [...] que hace que el prestador se aleje del papel neutro del intermediario y adopte otro más activo, propio de un proveedor de contenidos”<sup>664</sup>.

La tesis mantenida por SÁNCHEZ ARISTI, a propósito del diferente tratamiento jurídico que debe recibir un prestador de enlaces según las funciones que desempeñe, nos parece la más adecuada; sin embargo,

---

con carácter exclusivo a los proveedores de contenidos y que los intermediarios no quedarán sujetos en todo caso al régimen específico del art. 13.2.

<sup>662</sup> A este propósito, conviene destacar el hecho de que, la propia Directiva 2000/31, en la única disposición donde hace referencia a los enlazadores (art. 21.2), no los denomina *prestadores de servicios que facilitan enlaces*, sino “proveedores de contenidos”, con ello parece pretender asemejarlos más a los proveedores de contenidos del art. 13.1 de la LSSI que a los prestadores de servicios del art. 13.2 de nuestra ley.

<sup>663</sup> Sentencia *Google France y Google*, C-236/08, EU:C:2010:159, en particular, los apartados 114 y 120, que han sido expuestos en este Capítulo II, en nota de página, a propósito del tratamiento jurídico que debía recibir el prestador de servicios *YouTube*.

<sup>664</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, *op. cit.*, pág. 27. De modo que cuando el enlazador se exceda en sus funciones de mero intermediario (siendo este el caso de los titulares de webs de enlaces, como se examina más adelante, que en la mayoría de supuestos realizan, por sí mismos, actos de puesta a disposición del público de obras protegidas) sostiene el autor “cabe establecer que el prestador del enlace se asocia de tal modo al contenido enlazado que pasa a convertirse en proveedor de ese contenido” [pág. 8].

dudamos de que actualmente sea posible sostener en el marco de nuestro ordenamiento jurídico esta distinción respecto de los enlazadores; estas dudas se fundamentan en dos motivos. Por una parte, porque no es claro que la interpretación del TJUE en el asunto *Google France y Google* pueda ser extensible a unos prestadores de servicios no previstos en la norma de derecho de la Unión Europea que regula la responsabilidad específica de los intermediarios –como es la Directiva 2000/31-. Por otra parte, porque la LSSI no exige que quienes facilitan enlaces deban mantener un papel pasivo, neutral o restringido a un tratamiento meramente técnico en el desempeño de su actividad de intermediación a fin de beneficiarse del régimen específico de su art. 17 –como si lo hace, en cambio, la Directiva 2000/31 respecto de algunas categorías de prestadores-<sup>665</sup>. Sobre la base de estos dos argumentos, entendemos que no cabe afirmar con carácter absoluto la idea de que el prestador de enlaces no pueda adquirir la condición de intermediario; en otras palabras, que su legitimación pasiva se determine exclusivamente por el régimen general del art. 138.I de la LPI –en calidad de infractor directo- sin tener en cuenta el art. 17 de la LSSI a efectos de determinar si puede quedar exento de responsabilidad.

---

<sup>665</sup> En el conjunto de normas de producción nacional que integran nuestro ordenamiento jurídico, es el art. 270 del CP el único que parece trazar una línea divisoria, respecto de quienes ofrecen enlaces y a efectos de determinar su responsabilidad penal, entre el prestador que sería un mero intermediario y el que se excede en el ejercicio de la actividad de intermediación, de modo que el segundo se correspondería con aquel que facilite el acceso o la localización en Internet de obras objeto de propiedad intelectual *de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico*.

Por tanto, excluida la posibilidad de considerar a quien ofrece enlaces como un proveedor de contenidos y de someterlo al régimen general de responsabilidad conforme al art. 13.1 de la LSSI, procede aplicarle el art. 17 de esta norma y examinar si reúne los requisitos necesarios para no ser declarado responsable en calidad de infractor directo de los derechos de propiedad intelectual. La citada disposición excluye la responsabilidad de los enlazadores por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, a condición de que concurra alguna de estas dos circunstancias: que carezcan de conocimiento efectivo respecto de la ilicitud de la información a la que remiten o que, una vez adquirido tal conocimiento, supriman o inutilicen el enlace de modo diligente. Entendemos que lo relevante de la regulación del art. 17 de la LSSI es, en realidad, la causa que determina la exclusión de responsabilidad: “no serán responsables *por la información* a la que dirijan” (énfasis añadido), cuando esta información sea ilícita o pueda lesionar bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización.

Cuando el ilícito consiste en poner a disposición del público obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual sin contar con la autorización de su titular, los enlazadores pueden quedar exentos de responsabilidad por la información a la que dirigen a los destinatarios de sus servicios; en otras palabras, por aquellos contenidos ilícitos que están siendo comunicados al público por terceros. De modo que conviene diferenciar, de una parte, la actividad de puesta a disposición del público que realiza el tercero al subir las obras a un servidor de Internet y, de otra parte, la actividad que lleva a cabo el enlazador,

consistente en ofrecer enlaces que dirijan a esos contenidos. Al establecer “no serán responsables por la información a la que dirijan”, entendemos que el art. 17 de la LSSI exime de responsabilidad a quien proporciona el enlace por el carácter ilícito de la información a la que este remita, evitando con ello que se establezca entre el proveedor de contenidos y el enlazador una responsabilidad solidaria respecto de los actos cometidos por el primero –en nuestro supuesto de hecho, respecto de la reproducción y a la comunicación pública de las obras que este ha realizado ilícitamente-, en la medida en que, al ofrecer los enlaces, el prestador ha actuado como un simple intermediario.

No obstante, tras lo establecido por el TJUE en los asuntos *Svensson* y *GS Media*, cuando se trata de la infracción en línea de los derechos de propiedad intelectual, la responsabilidad que es posible exigir al enlazador no tiene su origen en actos realizados por el tercero que actúa como proveedor de contenidos, sino en actos que ha llevado a cabo el mismo prestador de servicios de intermediación. Así, la responsabilidad de quien ofrece enlaces profundos tiene su razón de ser en una actividad que reviste entidad suficiente para recibir la calificación de acto de comunicación pública realizado sin el consentimiento del titular, y, con ello, para constituir, por sí misma, una infracción de los derechos de propiedad intelectual<sup>666</sup> –pues estos

---

<sup>666</sup> Si bien en sede penal y antes de las sentencias del TJUE, la Audiencia Provincial de Vizcaya mantiene una postura similar a la defendida, en un asunto en el que se cuestionaba la actividad de quienes, sin la autorización del titular, ofrecían enlaces a obras protegidas en programas de intercambio entre pares, tras afirmar que los hipervínculos eran constitutivos de actos de comunicación pública conforme al art. 20 de la LPI: “Como hemos visto, el art. 17 se preocupa por la licitud del contenido enlazado por un prestador de servicios de intermediación. Pero compartimos con los

enlaces no solo permiten localizar y acceder directamente a las obras sino que, además, los destinatarios de los mismos constituirán, en todo caso, un público nuevo para el titular de los derechos<sup>667</sup>.

En consecuencia, si bien se atribuye al enlazador la condición de prestador de servicios de intermediación y, con ello, queda sujeto al régimen específico de la LSSI, no cabe que quede exento de responsabilidad por su actuación, en la medida en que los actos de comunicación pública que desarrolla quien ofrece enlaces a obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual no pueden entenderse comprendidos en el supuesto de hecho al que hace referencia el art. 17 de la LSSI, de modo que su legitimación pasiva en calidad de infractor directo quedará establecida sobre la base del art. 138.I de la LPI, siempre que la noción de puesta a disposición del

---

recurrentes que se trata más bien de un acto propio a través del cual (a través del artificio técnico de introducir al usuario en la página de intercambio de archivos p2p y dar acceso directo a un contenido concreto de esa página) los acusados realizan un acto propio de comunicación, un acto de puesta a disposición a cualquier usuario potencial de esa página de un contenido que vulnera derechos de terceros [...] Con su intervención técnica y tras haber indexado, clasificado y comentado las obras, lo que hacían era poner a disposición de manera directa la descarga. Es decir, era su actuación directa y no su labor de intermediación la que lograba el resultado del acceso a la obra en cuestión” [SAP de Vizcaya (sección 1ª), nº 530/2011, de 27 de septiembre, ARP\2011\1213, FJ 4º].

<sup>667</sup> A propósito de los enlazadores y la regulación de la LSSI, señala el autor PLAZA PENADÉS la siguiente diferencia “Vista la regulación que la LSSICE contiene sobre hipertexto y sistemas de búsqueda, es conveniente recalcar que una cosa es la responsabilidad que el autor de un enlace o de un sistema de búsqueda puede tener por los ilícitos que ha cometido el autor de la página enlazada o direccionada (como un supuesto, en principio, de responsabilidad por hecho ajeno) y otro caso bien distinto es la responsabilidad en la que puede incurrir el autor de un enlace por actuaciones o hechos propios y que le son directamente imputables, los cuales se rigen por el régimen general de responsabilidad” [“La responsabilidad civil de los intermediarios en Internet”, *op. cit.*, págs. 292 y 293].

público sea interpretada de acuerdo con la jurisprudencia *Svensson y GS Media* del TJUE<sup>668</sup>.

Lo anterior nos sirve para, a la luz de la LPI y de la LSSI, señalar la principal diferencia entre los enlazadores que proporcionan enlaces profundos y los que se limitan a proporcionar enlaces de superficie. Así, los primeros –cuyo enlace remite directamente a la obra- realizan un acto de comunicación pública; si este acto de explotación se produce sin el consentimiento del titular, será constitutivo de infracción, pudiendo el propio enlazador ser demandado por ello en calidad de infractor directo –conforme al art. 138.I de la LPI-. Este prestador, al ser intermediario por definición, estará sujeto al régimen específico de la LSSI; no obstante, el art. 17 de esta norma excluye la

---

<sup>668</sup> A este propósito debe destacarse la exposición que realiza PEGUERA POCH de los arts. 14 y ss. de la LSSI, la cual se puede resumir en estas tres ideas fundamentales: en estas disposiciones “el legislador delimita una serie de supuestos de hecho garantizando que, si se cumplen las condiciones previstas en los mismos, el prestador del correspondiente servicio de intermediación *no podrá ser declarado responsable de los contenidos ilícitos de terceros que dicho prestador haya transmitido, alojado o enlazado*”, “dichas reglas contemplan determinadas actividades de intermediación y establecen que, en la medida en que la actividad desarrollada por el prestador se ciña a lo descrito en el supuesto de hecho, y *cumpla con una serie de requisitos dirigidos a asegurar que estamos ante una función de intermediación puramente pasiva y neutra*, dicho prestador no podrá ser declarado responsables de los contenidos intermediados en el caso de que éstos resulten ilícitos”, “los requisitos [...] Constituyen tan sólo elementos que *permiten considerar la actividad como neutra o pasiva en relación con los contenidos intermediados*”, lo que posibilita conceder a dicha actividad una exclusión general de responsabilidad” (cursiva de la autora) [“Sólo sé que no sé nada (efectivamente)”, *op. cit.*, págs. 4, 9 y 10]. Por tanto, todo apunta a que el art. 17 de la LSSI viene referido a aquellos contenidos ilícitos que han sido puestos a disposición del público por terceros y la actividad del enlazador que queda exenta es la provisión de enlaces de manera pasiva y neutral, siendo diferente a esto –y, por tanto, quedando fuera del supuesto de hecho del art. 17- los enlaces que, por sus características, constituyen por sí mismos actos de comunicación pública y que son resultado de actuaciones del enlazador activas y no meramente técnicas.

responsabilidad derivada de actividades de intermediación, o, lo que es lo mismo, no deja exento al enlazador respecto de sus propios actos, sino respecto de actos que han sido cometidos por terceros haciendo uso de su servicio.

Por su parte, aquellos que proporcionan enlaces de superficie, que simplemente remiten a la página web donde se encuentra la obra, no llevan a cabo ningún acto de comunicación pública conforme a la jurisprudencia del TJUE –puesto que era requisito para ello que los enlaces permitieran localizar y acceder directamente a las obras- y, por tanto, no cabe sostener que son infractores directos de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en cuanto estos prestadores cooperen con la conducta infractora, conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla, podrán ser considerados infractores indirectos; en tales casos, su legitimación pasiva quedará determinada, no solo por el art. 138.II de la LPI, sino, también, por el art. 17 de la LSSI, en la medida en que el origen de su responsabilidad lo hallaremos en actos de explotación realizados por terceros: la información que el proveedor de contenidos ha puesto a disposición del público en Internet –cuestión diferente es que los enlazadores reúnan los requisitos exigidos por esta norma para quedar exentos de responsabilidad-.

Aquí se hace patente la diferencia entre los apartados primero y segundo del art. 138. Mientras el art. 138.II reconoce que los infractores indirectos tendrán consideración de responsables, mantiene que esta responsabilidad deberá ser examinada, en todo caso, sin

perjuicio de las exenciones de los arts. 14 y ss., de la LSSI, siendo consciente de que, en estos supuestos, el prestador intermediario será responsable de una infracción que no ha cometido él mismo, sino que tiene su origen en actos realizados por terceros que hacen uso de los servicios que presta. Por su parte, el art. 138.I de la LPI se refiere a los infractores directos sin incluir referencia alguna al régimen de exenciones de la LSSI, algo comprensible puesto que, conforme a los arts. 14 y ss. de este texto legal, el intermediario queda exento de responsabilidad por aquellas infracciones cometidas por terceros<sup>669</sup>; sin embargo, el mismo concepto de infracción directa implica que el autor del acto es el responsable del ilícito, por lo que, aun cuando el agente tenga la condición de prestador intermediario y quepa aplicarle la LSSI, la actividad que da origen a su responsabilidad no entrará en ninguno de los supuestos de hecho a los que se refiere el régimen específico de esta norma, pues no cabe su aplicación cuando es el propio prestador quien cometió directamente el ilícito.

***b.- Los diferentes tipos de prestadores de enlaces a contenidos protegidos por la propiedad intelectual.***

En el estado actual de desarrollo de los modelos de explotación ilícita que utilizan como medio Internet, los prestadores de servicios cuya función consiste en proporcionar enlaces a contenidos protegidos

---

<sup>669</sup> Con la excepción de la reproducción temporal llevada a cabo por los prestadores de servicios cuya función consiste en realizar copias temporales de los datos solicitados por los usuarios (art. 15 de la LSSI), quienes, respecto de esta reproducción temporal, sí que podrían ser responsables por un acto de explotación realizado no por terceros que hace uso de su servicio sino por ellos mismos.

pueden ser de diferente tipo. Para una mejor exposición de los distintos enlazadores cuya actividad, conforme a la jurisprudencia del TJUE, debe ser considerada un acto de comunicación pública, entendemos oportuno clasificarlos en cuatro categorías diferentes: los que facilitan enlaces para la descarga directa, los que activan el intercambio de archivos en redes de pares, los que permiten disfrutar de obras que han sido comunicadas en *streaming* por terceros<sup>670</sup> y el caso particular de los instrumentos de búsqueda de enlaces.

Procede señalar de antemano que, si bien todos estos enlazadores podrán ser demandados en calidad de infractor directo de los derechos de propiedad intelectual, no se genera en ningún supuesto una situación de litisconsorcio pasivo necesario con aquellos sujetos que han realizado, en origen, los actos de reproducción y de comunicación pública de las obras protegidas por la LPI –esto es, los que han desarrollado una función de proveedor de contenidos, sean prestadores de servicios o usuarios 2.0-; en consecuencia, el demandante podrá ejercer las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia contra todos, algunos o un solo sujeto infractor, si bien, para cada uno de ellos, la pretensión se fundamentará en una actuación distinta y lo que se solicite habrá de ser acorde con la actividad realizada por el demandado.

---

<sup>670</sup> Puesto que, si bien estos devienen particularmente importantes en el caso de las redes P2P, en realidad, los enlaces pueden utilizarse en los tres modelos de explotación ilícita que se analizan en este trabajo, sin que quepa menoscabar su relevancia como vía para facilitar la localización y el acceso a los contenidos protegidos. En este sentido, LEDESMA IBÁÑEZ, J., *Piratería digital en la propiedad intelectual... op. cit.*, págs. 27 y 46.

### **b.1.- Los enlazadores que activan la descarga directa de contenidos alojados en otra página web.**

Una primera categoría de enlazadores a contenidos protegidos estaría integrada por aquellos cuyos enlaces permiten activar el modelo de explotación consistente en la descarga directa. El enlazador no aloja en su página web los contenidos, sino que, mediante su enlace, remite a obras que se encuentran alojadas en terceras páginas –generalmente, haciendo uso de servidores ubicados en Estados donde la legislación en materia de propiedad intelectual e infracciones en línea está menos desarrollada-. Si bien *a priori* es cierto que estos enlaces son más prescindibles que aquellos que habilitan la descarga de archivos mediante redes de pares –puesto que, en la descarga directa, la obra es bajada por el usuario de manera íntegra desde el sitio web donde se encuentra almacenada-, no es menos cierto que, en la mayoría de ocasiones, estos servidores no solo se encuentran en terceros Estados sino que, además, son administrados por proveedores de contenidos de otros países desde páginas de Internet que se presentan en otros idiomas. Por ello, para facilitar la búsqueda del archivo al usuario, también le resultan útiles e incluso, en ocasiones, imprescindibles, estas páginas de enlaces que activan la descarga directa<sup>671</sup>.

---

<sup>671</sup> Entre los sitios de Internet que facilitan enlaces que activen la descarga directa de obras sin necesidad de utilizar un programa de intercambio entre pares, es posible citar, a título de ejemplo, las páginas *Mp3xd.com* o *Mp3.flow.me* –si bien ambas, en realidad, se configuran como instrumentos de búsqueda de enlaces propios que conectan con contenidos protegidos puestos a disposición del público por terceros, caracterizados porque para buscar una obra, el usuario debe introducir las palabras clave de su búsqueda en el buscador interno que tiene la propia página web -. En todo caso, es interesante prestar atención al descargo de responsabilidad previsto en

La configuración que adopte el sitio de Internet desde el que se facilitan los enlaces –junto a la atención que preste el usuario–, van a determinar que quien intente activar una descarga directa a través de estas páginas adquiera o no consciencia de que, en realidad, el archivo no se lo proporciona el enlazador sino un tercero que ha almacenado la obra en un servidor de Internet. No obstante, la mayor o menor claridad con la que los usuarios del servicio conozcan desde dónde se articula la descarga que estén llevando a cabo, no repercute sobre el hecho de que estos enlazadores realicen actos de comunicación pública de las obras sin contar con la preceptiva autorización del titular y, en consecuencia, sobre la posibilidad de que sean demandados como infractores directos.

Tras la sentencia *Svensson* del TJUE –y su confirmación posterior mediante el asunto *GS Media*– no existen dudas sobre el hecho de que también el sujeto que actúa como enlazador a contenidos protegidos está realizando actos de explotación de estas obras; no obstante, antes

---

estas páginas con frases como “MP3XD.com ofrece un servicio automático que no puede ser controlado por los administradores. Los resultados o enlaces que se muestran en este sitio se basan en motores de búsqueda de terceros [...] o a través de nuestro "robot" que se encarga de escanear miles de páginas web para indexar archivos de audio que están disponibles de forma totalmente LIBRE Y GRATUITA [...] guardando únicamente la ubicación del mismo, mas no el archivo de audio como tal. *Dado que no podemos seleccionar de forma manual cada archivo de audio, los administradores de MP3XD.com no asumen ninguna responsabilidad por dicho material*”; “MP3Flow es un motor de búsqueda de audio mp3. Nosotros rastreamos una enorme cantidad de sitios web para indexar una gran cantidad de contenido. MP3Flow *no tiene responsabilidad del contenido de otros sitios webs que usted puede encontrar o acceder cuando usa los servicios de esta página web* [...] MP3Flow no aloja ningún archivo de audio en su servidor. Nosotros mostramos resultados de búsquedas para los archivos que nuestras arañas y bots han encontrado mientras rastreaban diferentes páginas en la red” (en ambos casos, transcripción literal y énfasis añadido, última consulta 8 de agosto de 2016).

de esta interpretación realizada por los jueces de Luxemburgo fue patente la falta de acuerdo entre nuestros tribunales sobre cómo calificar las actividades consistentes en enlazar. Así, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante dos sentencias dictadas en el año 2011, deja constancia de esta contradicción respecto del modo en que debía valorarse la actividad de enlazar a descargas directas. La primera de estas resoluciones, de 24 de febrero de 2011 – en el asunto relativo a la web *elrincondejesus.com-*, concluye que ofrecer enlaces que conducen a descargas directas es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad intelectual en cuanto implica un acto de comunicación pública<sup>672</sup>; mientras la segunda resolución, de 7 de julio de 2011 –dictada en el asunto relativo a la página *índice-web.com-*, mantiene que ni los enlaces que habilitan el intercambio mediante redes de pares ni los enlaces que facilitan la descarga directa son constitutivos de actos de explotación de los derechos de propiedad intelectual<sup>673</sup>. Como se ha indicado, a partir de la jurisprudencia

---

<sup>672</sup> “No queda acreditado que los archivos musicales hayan sido "colgados" por el demandado en su página web [...] Pero sí que a través de la página web se permite la reproducción, al facilitar al usuario de la web la descarga directa, y la comunicación pública, al facilitarle la posibilidad de escuchar el contenido de un archivo musical [...] El demandado, al permitir desde su página web la descarga directa, lleva a cabo una puesta a disposición del público, y en concreto del que visita la página web y solicita la descarga, de las obras afectadas [...] puede concluirse que es éste [el demandado] quien lleva a cabo la puesta a disposición del público de las obras, al margen de si ha sido él u otro quien las haya colgado en la red” [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 83/2011, de 24 de febrero, Roj: SAP B 3/2011, FJ 2ª].

<sup>673</sup> “Pese a su denominación, no se trata de descargas directas desde el sitio del enlace, sino que éste redirecciona -como se dice en la demanda- a otro distinto. Acreditado, por tanto, en estos autos, mediante las periciales de ambas partes, que no se trata de verdaderas descargas directas desde la página del demandado y no aportada ninguna otra prueba que permita una valoración distinta, debe confirmarse la sentencia también en su enjuiciamiento de estos enlaces [la sentencia del Juzgado

*Svensson y GS Media* del TJUE, no existen motivos para continuar sosteniendo estas interpretaciones contradictorias respecto del tratamiento jurídico que deben recibir quienes proporcionen enlaces que articulen la descarga directa de obras alojadas en servidores de Internet por terceros.

**b.2.- Los enlazadores que activan la descarga de contenidos mediante redes de intercambio entre pares.**

*b.2.1.- Los diferentes tipos de enlaces que constituyen actos de comunicación pública en las redes P2P.*

Desde el lanzamiento de la primera versión de Napster a finales de 1999 hasta nuestros días, los programas que facilitan el intercambio entre pares de obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual representan el modelo de explotación ilícita que mayor evolución ha experimentado; este desarrollo de las redes P2P durante sus casi dos décadas de existencia también se observa respecto de los *enlaces* que permiten activar las descargas a través de estos programas. Sin entrar en explicaciones excesivamente técnicas que exceden del ámbito de este trabajo, la función de estos enlaces es la de iniciar de forma automática la bajada de contenidos, puesto que, al pulsar sobre el hipervínculo, este pone en funcionamiento el programa P2P que el usuario tiene instalado en su ordenador. Esto permite, a quien ha

---

de lo Mercantil, contra la que se presenta el recurso de apelación, había concluido que el sistema de enlaces de la página web objeto de la demanda no era constitutiva de ningún acto de distribución, de reproducción, ni de comunicación pública]” [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 301/2011, de 7 de julio, Roj: SAP B 4207/2011, FJ 2º].

activado el enlace, embeber fracciones de la obra a partir de las carpetas compartidas situadas en los ordenadores personales de los diferentes usuarios de la red y, posteriormente, ensamblarlos de forma que quien ha realizado la descarga obtenga la obra en su integridad – dos actividades que solo se podrán realizar por los usuarios del sistema mediante *la información* que contiene el enlace-. La página web donde los enlaces están disponibles al público se limita a ofrecer los hipervínculos a quienes desean descargar obras haciendo uso de estos programas, de modo que, en ningún momento, se almacenan los contenidos protegidos en la web de enlaces ni se produce la transmisión de los mismos a través de los servidores de esta página. Una explicación sucinta de la evolución experimentada por este elemento informático exige hacer referencia a los tres tipos de enlaces más utilizados para poner en funcionamiento el intercambio entre pares: los *enlaces ed2k*, los *torrents* y los *enlaces magnéticos*.

En un primer momento, la mayoría de programas de intercambio utilizaban los *enlaces de protocolo ed2k* –en ocasiones denominados *elinks*-, introducidos por la red híbrida eDonkey, su uso se extendió después a otras redes de intercambio como eMule, Kazaa o Shareaza. En 2001 se crea el protocolo *bittorrent*, con el que aparecen los enlaces con formato *.torrent* –extensión caracterizada por poner en funcionamiento el programa P2P previa descarga de un archivo de poco tamaño<sup>674</sup>-, a partir de 2005 se generaliza el uso de este tipo de

---

<sup>674</sup> P. ej., un archivo en formato *.torrent* cuyo peso son 53 KB, permite activar la descarga mediante un programa de pares de la temporada de una serie de televisión cuyo volumen son 18.130.000 KB. Este archivo de 53 KB es el que contiene la

enlaces gracias a programas de pares como *μTorrent*, *Bitcomet* o *Vuze*. Finalmente, en 2012 se popularizan los *enlaces magnéticos*, después de que *ThePirateBay* decidiera utilizarlos para reemplazar todos sus archivos con extensión *.torrent*; los *enlaces magnéticos* descentralizan de forma completa las redes P2P y pueden activarse directamente desde el navegador web –sin necesidad de descargar ningún archivo, como sucedía con los enlaces previos, sino simplemente haciendo clic en el hipervínculo, por lo que funcionan como un *tradicional* o *auténtico enlace*, de modo que nada impide que queden sujetos a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo que ha sido expuesta-. Estas características de los *enlaces magnéticos* permiten que sea posible prescindir de cualquier tipo de servidor central o rastreador (*tracker*) para su funcionamiento, puesto que el enlace en sí ya contiene toda la *información* necesaria para articular la descarga del archivo; por este motivo, los programas que tradicionalmente han funcionado mediante *torrents*, en la actualidad ponen en funcionamiento la descarga a través de *enlaces magnéticos*<sup>675</sup>.

---

información sobre los *servidores* –que son, en realidad, las carpetas compartidas de los ordenadores personales del resto de usuarios- en los que se encuentra la obra cuya descarga pone en funcionamiento.

<sup>675</sup> Hasta la aparición de los *enlaces magnéticos*, la existencia de un servidor central o de un rastreador (*tracker*) ha sido imprescindible para activar la descarga de contenidos a partir de enlaces. Salvando las diferencias entre uno y otro, su tarea fundamental es la de actuar como administrador de las descargas, almacenando la información que permita las conexiones entre pares y coordinando la transmisión del archivo a partir de diferentes carpetas compartidas, de modo que es necesario pasar por este servidor central o rastreador para encontrar al resto de usuarios que han puesto a disposición del público las obras, así como para reconstruir el archivo que finalmente se obtiene. Dada la relación entre el *torrent* y el rastreador, habitualmente las páginas que ofrecen enlaces en formato *.torrent* actúan, a su vez, como trackers de estos archivos; esto justifica la actual tendencia de sustituir los *torrents* por los

Si bien consideramos que escapa del ámbito de estudio de este trabajo extendernos más allá en especificaciones técnicas sobre estos *elementos informáticos que están en constante desarrollo*, resulta oportuno destacar que una de las principales consecuencias de su evolución es la menor visibilidad de las actuaciones ilícitas y, con ello, la mayor dificultad de identificar a los infractores. En el caso de los *enlaces magnéticos* –los más utilizados en el momento de redacción de estas líneas-, sus características permiten que quien los ofrezca se limite a proporcionar simples enlaces –entendidos como hipervínculos-, de modo que no aloja en su página web archivos que deban ser descargados con carácter previo para activar la descarga de las obras protegidas por la propiedad intelectual; en consecuencia, el usuario no necesita bajar ningún archivo para poner en funcionamiento el programa P2P –de modo que no acumula en el disco duro de su ordenador pruebas adicionales de sus conductas ilícitas-, siendo suficiente con hacer clic en el enlace ofrecido por el prestador.

Al margen de que el tipo de enlace que permite activar la descarga sea un *enlace ed2k, torrent o magnético*, lo relevante en el plano jurídico es que con él se facilite la localización y el acceso a la obra a aquellos usuarios que dispongan de un programa de intercambio de archivos<sup>676</sup>

---

*enlaces magnéticos*, ya que consiguen que el enlazador participe en menor medida en la descarga, manteniéndose más al margen de las infracciones que cometen los usuarios del programa –en lugar del *tracker*, los *enlaces magnéticos* funcionan utilizando *DHT*, siglas que inglés se corresponden con *tablas de hash distribuidas*, que permiten encontrar pares que estén ofreciendo el archivo que se pretende descargar-.

<sup>676</sup> En este sentido, a propósito de la página web *ThePirateBay* –desde la que se ofrecen enlaces a contenidos protegidos-, el Abogado General del TJUE ha

—quienes podrán realizar un acto de reproducción de la misma, de manera automática, a partir del enlace que se les ha proporcionado—. Por tanto, independientemente de la configuración y las características que presente cada tipo de enlace desde una perspectiva técnica, a efectos de determinar la legitimación pasiva y la responsabilidad del enlazador que presta estos servicios, lo que resulta determinante en todos los supuestos es que estamos ante enlaces profundos que remiten directamente a los contenidos protegidos —si bien en esta ocasión, el acceso a las obras no se realiza a través del navegador de Internet, como ocurre en la descarga continua y en la directa, sino que exige, adicionalmente, tener instalado en el ordenador un programa (*software*) que haga posible el intercambio entre pares<sup>677</sup>. En

---

matenido, recientemente, en sus Conclusiones en el asunto *Stichting Brein II* “Lo que debe buscarse, en mi opinión [...] es la esencia jurídica de determinados actos, independiente de las modalidades técnicas en las que se enmarquen dichos actos. Pues bien, lo que importa desde este punto de vista es el papel que desempeñan los sitios web como TPB en el intercambio de ficheros en las redes *peer-to-peer*. En efecto, este papel es crucial. La utilización de las redes *peer-to-peer* se basa en la posibilidad de encontrar pares disponibles para intercambiar el fichero deseado. Estos datos, ya adopten técnicamente la forma de ficheros *torrent*, de «enlaces *magnéticos*» u otra, se encuentran en los sitios web como TPB [...] Por tanto, si bien, como afirman las demandadas en el litigio principal, es teóricamente posible encontrar los ficheros ofrecidos para su intercambio en una red *peer-to-peer* sin pasar por un sitio web del tipo del de TPB, en la práctica, la búsqueda de estos ficheros conduce generalmente a uno de tales sitios web o a un sitio web que agrega los datos de diversas redes *peer-to-peer*. El papel de sitios web como TPB es, por tanto, prácticamente ineludible en el funcionamiento de estas redes, en todo caso para un usuario de Internet medio” [Conclusiones *Stichting Brein II*, C-610/15, EU:C:2017:99, apartados 25 a 27].

<sup>677</sup> En la actualidad, los enlaces con forma de *torrent* y los *enlaces magnéticos* son los más utilizados, en detrimento de los *enlaces ed2k*; esto justifica que en las páginas de enlaces se ofrezcan indistintamente los primeros y los segundos, desconociendo el usuario que accede a ellos, en la mayoría de ocasiones, cuál es el tipo de link que está permitiéndole activar la descarga, aunque a veces, el sitio de Internet permite al propio usuario decidir si pone en funcionamiento el programa de intercambio de archivos mediante un *torrent* o mediante un *enlace magnético* —de

consecuencia, debemos mantener que conforme a la jurisprudencia *Svensson* y *GS Media* del TJUE, estos enlaces que no contienen las obras protegidas, sino que remiten a las mismas, dejan de ser inocuos respecto de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, ha de considerarse que el enlazador lleva a cabo actos de puesta a disposición del público, los cuales, en la medida en que se realicen sin autorización del titular, serán constitutivos de infracción directa de los derechos de propiedad intelectual conforme al art. 138.I de la LPI –sin que pueda excluirse su responsabilidad por el art. 17 de la LSSI, en cuanto se ha defendido que la actividad de comunicación pública que realizan no entra en el supuesto de hecho previsto en esta disposición-.

No obstante, antes de que el TJUE interpretara el concepto de comunicación pública respecto de los enlaces en los términos que han sido expuestos, nuestros órganos jurisdiccionales del orden civil habían entendido que enlazar de modo que fuera posible la descarga mediante redes de intercambio entre pares no infringía los derechos de propiedad intelectual. Así se desprende de las sentencias dictadas por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en los asuntos relativos a las webs de enlaces [elrincondejesus.com](http://elrincondejesus.com) e [índice-web.com](http://índice-web.com), en las que se sostiene respecto del proveedor de enlaces a contenidos

---

modo que, para muchas obras, ambos tipos de enlace son ofrecidos en la misma página web-. Así lo permite, entre otros, *Kickass Torrents*, la que ha sido la página más popular a nivel mundial en materia de enlaces –en cuanto al número de visitas que recibe y al tráfico de enlaces que mantiene- (si bien su dominio [Kat.am](http://Kat.am) fue suspendido el 20 de julio de 2016 por las autoridades estadounidenses, reapareció poco después en la página [Kickass.cd](http://Kickass.cd)).

protegidos “No realiza ninguna reproducción, ya que se limita a suministrar el link, a ofrecer un enlace [...] El ofrecimiento del enlace no supone un acto de disposición del archivo, razón por la cual no cabe hablar de la “puesta a disposición” en que consiste la actividad tipificada en la letra i) del artículo 20.2 LPI, como acto de comunicación pública. La puesta a disposición tiene lugar en los ordenadores de los usuarios donde se halla la obra y desde donde se puede descargar a través de programas cliente P2P”<sup>678</sup>. Será necesario que los tribunales nacionales respeten la jurisprudencia del TJUE e interpreten que también constituyen actos de comunicación pública los enlaces que remiten a obras puestas a disposición del público en las carpetas compartidas de los programas de pares.

Recuérdese que en el asunto el rincodejesus.com, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que los enlaces a descargas directas sí constituían actos de comunicación pública mientras que niega que esto pueda afirmarse respecto de los enlaces que activan las descargas mediante redes de pares. Una distinción que nos parece injustificada y que, en su momento, fue objeto de crítica por la doctrina –que defendía que ambos tipos de enlaces debían ser considerados en términos idénticos<sup>679</sup>-; con el asunto índice-web.com, unos meses más tarde, el

---

<sup>678</sup> SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 83/2011, de 24 de febrero, Roj: SAP B 3/2011, FJ 5º; SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 301/2011, de 7 de julio, Roj: SAP B 4207/2011, FJ 2º.

<sup>679</sup> RAMÍREZ SILVA, P., en “Webs de enlaces y propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 14, quien señala, acertadamente, que la diferencia entre los enlaces que activan las descargas directas y los que permiten el intercambio entre pares “radica en su funcionamiento pero no en su resultado, pues ambos permiten al usuario acceder a la obra”; SÁNCHEZ ARISTI, R., en “Enlaces a contenidos que infringen derechos de

mismo tribunal decide eliminar esta diferencia de trato, no obstante, equipara los enlaces que permiten la descarga directa con los enlaces a redes P2P, pasando a considerar que ninguna de las dos categorías de enlaces es constitutiva de actos de comunicación pública<sup>680</sup>. En todo caso, este diferente tratamiento jurídico en función del modelo de explotación ilícita que active el enlace deberá desaparecer, considerándose que, al margen del tipo de descarga que habilite el enlace, en la medida en que estos remiten directamente a obras protegidas por la propiedad intelectual, son actos de puesta a disposición del público.

*b.2.2.- La legitimación pasiva del titular de la página cuando los enlaces son ofrecidos por usuarios 2.0.*

Adicionalmente a lo que ha sido expuesto, debe destacarse la posibilidad de que sea un tercero, y no el propio titular de la página, quien publique el enlace; esto tendrá lugar cuando los enlaces a los contenidos protegidos han sido facilitados por los destinatarios del servicio, encontrándonos ante un nuevo supuesto de usuarios 2.0 que realizan actos de explotación –p. ej., en páginas que ofrecen *torrents*

---

propiedad intelectual, ¿prestación de un servicio de intermediación o provisión de contenidos?... *op. cit.*, págs. 427 y 428 y, el mismo autor en “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, *op. cit.*, pág. 33.

<sup>680</sup> Fue divergente la opinión doctrinal sobre el hecho de que los tribunales interpretaran que los enlaces a contenidos protegidos que se intercambian mediante redes P2P no representaban actos de puesta a disposición, se muestra a favor de esta interpretación PEGUERA POCH, M., “Enlaces, descargas y puesta a disposición en redes P2P...”, *op. cit.*, pág. 10; en cambio, se muestra en contra SÁNCHEZ ARISTI, R., en “Enlaces a contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual, ¿prestación de un servicio de intermediación o provisión de contenidos?... *op. cit.*, págs. 435 y 436; y en “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, *op. cit.*, pág. 34.

pero que se presentan bajo la apariencia de foros-. Lo anterior puede suceder no solo respecto de los enlaces a redes P2P, sino también en los enlaces que activan la descarga directa o la descarga continua; no obstante, entendemos oportuno hacer referencia a ellos en este apartado por dos motivos, a saber, por la relevancia que tienen los enlaces a efectos de localizar y acceder a las obras puestas a disposición del público en redes de pares –pues mientras en los otros modelos de explotación, aun sin el enlace, el usuario podría encontrar la obra, en las redes P2P resulta inimaginable que el usuario ubique, acceda y obtenga la obra en su integridad sin utilizar uno de estos enlaces-, y por el hecho de que son los propios usuarios quienes en este modelo de explotación ilícita ofrecen al resto de participantes en el sistema de intercambio las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual –lo que obliga, al usuario que realiza la primera puesta a disposición, a identificar el archivo subido mediante un enlace que posibilite que los demás puedan localizar y acceder al material que ha compartido públicamente-<sup>681</sup>.

Cuando el enlace es ofrecido por un usuario 2.0 haciendo uso de la página que administra un prestador de servicios de la sociedad de la información, no plantea dudas afirmar que es el destinatario del

---

<sup>681</sup> Como bien explica RAMÍREZ SILVA, “los enlaces P2P tienen un resultado similar a los enlaces profundos, si bien su funcionamiento es diferente: al activarlos, el usuario no es redirigido al sitio web de un tercero en el que se pone a disposición del público una obra, sino a un espacio concreto de un programa cliente para compartir archivos que previamente debe tener instalado y en el que se encuentra la obra o prestación que busca, y que ha sido puesta a disposición del resto de usuarios por uno de ellos y desde su propio equipo” [“Webs de enlaces y propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 4].

servicio quien realiza el acto de puesta a disposición del público y, como tal, podrá ser demandado conforme al art. 138.I de la LPI en calidad de infractor directo –siempre a condición de que, al actuar sin ánimo de lucro, se demuestre que conocía o debía conocer la ilicitud de la publicación de la obra a la que remite-. Los problemas en estos casos se plantean respecto de la legitimación pasiva del titular de la página; estableciendo un paralelismo con lo explicado a propósito de la delimitación entre el prestador de servicios intermediario y el proveedor de contenidos ilícitos respecto de las páginas web 2.0 – aunque salvando las distancias, pues se trata de dos situaciones distintas-, también en estos casos el titular de la página desde la que se ofrecen los enlaces puede actuar de tres formas diferentes respecto de los hipervínculos que se proporcionan desde su sitio de Internet: mantener una postura pasiva, activa o mixta.

Si el titular de la página se limita a mantener su espacio de Internet, al margen completamente de aquello que los usuarios publican en su página, adopta una postura pasiva frente a los enlaces que han sido puestos a disposición del público por terceros, por tanto, entendemos que en tales supuestos no actúa como un prestador de enlaces sino, simplemente, como un prestador de servicios de alojamiento –en particular, aquello que la jurisprudencia española ha denominado *alojador 2.0*-<sup>682</sup>. La relación del titular de la página con los enlaces es

---

<sup>682</sup> Este sería el caso, p. ej., de cualquiera de las redes sociales que conocemos, en las que se vuelcan a diario millones de comentarios y cuya finalidad no es la infracción de derechos de propiedad intelectual; el volumen de información de la página impide al titular de la misma controlar todos los mensajes que publican sus usuarios, de modo que ignora los contenidos a los que dirigen los enlaces que estos

inexistente, por lo que no cabe, bajo ningún supuesto, atribuirle responsabilidad en calidad de infractor directo por los actos de comunicación pública que se realizan desde su página web. Lo anterior implica que solo será posible demandar, en calidad de infractor directo por el enlace ofrecido, al usuario que publicó el hipervínculo en la página web; ahora bien, en este caso, puesto que en la mayoría de ocasiones el particular que facilita el enlace en la web 2.0 lo hace sin ánimo de lucro, retomando la jurisprudencia *GS Media* del TJUE, el demandante deberá probar que, en defecto de interés económico por parte del proveedor del hipervínculo, el mismo sabía o debía saber razonablemente que la obra a la que enlaza fue puesta a disposición del público sin contar con la preceptiva autorización del titular.

Lo señalado en el párrafo anterior respecto del titular de la página desde la que terceros están ofreciendo enlaces, no excluye la posibilidad de atribuirle la condición de infractor indirecto. Esto será posible si entendemos que cabe calificar la conducta del titular de la página como constitutiva de alguno de los supuestos de hecho del art. 138.II; algo que podría suceder en dos supuestos distintos. En primer lugar por cooperar con la infracción; aquí a su vez, es necesario diferenciar dos situaciones: de una parte, el titular de la página coopera, en todo caso, con los actos de reproducción que realizan quienes disfrutan de la obra a partir de estos hipervínculos, puesto que facilita la web desde la que se ofrecen los enlaces que permiten acceder

---

ofrecen –asimismo, el titular de esta web 2.0 tampoco gestiona estos hipervínculos con el propósito de facilitar la comisión de actos ilícitos por parte de quienes utilizan su servicio–.

directamente a los contenidos protegidos por la propiedad intelectual; de otra parte, si el enlace proporcionado por el usuario 2.0 reúne las características de la jurisprudencia *GS Media* para constituir un acto de comunicación pública, el titular de la página cooperará, adicionalmente, con esta infracción.

En segundo lugar, si el titular de la página tuviera interés económico directo en los resultados de la infracción –p. ej., si el ofrecimiento de enlaces a redes de pares desde su página incrementa el tráfico en la misma y, en consecuencia, el volumen de ingresos procedente de la publicidad-, debe examinarse su legitimación pasiva sobre la base del art. 138.II de la LPI a la luz de su capacidad de control sobre la conducta del infractor; en la medida en que su control, en estos casos, se limita a los enlaces –y no a los actos de reproducción que realizan los que disfrutan de las obras-, su actividad podrá considerarse infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual a condición de que los enlaces ofrecidos por los usuarios 2.0, conforme a lo establecido por el TJUE en el asunto *GS Media*, constituyan actos de comunicación pública –esto sucederá si, en defecto de ánimo de lucro por parte del usuario que lo publicó, se consigue demostrar que el mismo conocía o debía conocer que la obra, en origen, fue puesta a disposición del público sin el consentimiento del titular-.

En todo caso, este titular de la página, como prestador de servicios de alojamiento, podría quedar exento de responsabilidad de concurrir los requisitos previstos en el art. 16 de la LSSI –esto es, la falta de conocimiento efectivo de que los enlaces, por las obras a las que

redirigen, constituyen actos ilícitos de puesta a disposición del público o, de tener tal conocimiento, actuar con diligencia para retirar los enlaces-<sup>683</sup>.

La postura activa es la más habitual cuando en las páginas de enlaces los hipervínculos son ofrecidos por los propios usuarios. Esta actitud del titular de la página de enlaces tendrá lugar si este prestador, aun cuando no aporta por sí mismo los enlaces, controla y gestiona aquellos que son publicados por terceros, con vistas a que desde su sitio de Internet solo se ofrezcan hipervínculos que, efectivamente, remitan a las obras anunciadas, y sin riesgos de que se trate de contenidos infectados –pues si las descargas contienen algún virus, resta atractivo a la utilización de su página por los internautas-<sup>684</sup>. La

---

<sup>683</sup> Señala DE MIGUEL ASENSIO que, tras la reforma introducida por la Ley 21/2014 – la cual, debe recordarse, solo incluye como novedad respecto de la legitimación pasiva la posibilidad de demandar a los infractores indirectos en calidad de responsables de la infracción, conforme al nuevo art. 138.II de la LPI- la tutela de la propiedad intelectual “en relación con las redes P2P típicamente se proyectará sobre las actividades de los servidores que alojan contenidos que hacen posibles los intercambios” [*Derecho privado de Internet, op. cit.*, punto 784, pág. 790]. Si bien en la actualidad no todos los enlaces revisten forma de archivos, sí que siguen cumpliendo la función de hacer posibles los intercambios, por ello entendemos que entre los legitimados pasivos debe incluirse, además de al propietario del servidor que celebra un contrato de alojamiento con el administrador de una página ofreciéndole espacio en Internet, a aquellos titulares de páginas web de enlaces que mantienen una postura completamente pasiva y neutral respecto de los links que publican los destinatarios del servicio haciendo uso de su web 2.0.

<sup>684</sup> *ThePirateBay*, considerada la web de enlaces por excelencia y la primera bloqueada por la Comisión de Propiedad Intelectual, se ha visto afectada tanto por *malware* (software malicioso u hostil que causa daños en los dispositivos) como por *spammers* y *scammers* (quienes ofrecen contenido basura y quienes estafan, respectivamente), de modo que al activar el enlace ofrecido por un usuario 2.0, en el mejor de los casos, el internauta no conseguía descargar a través del programa de pares aquello anunciado en su sitio de Internet sino unos materiales diferentes. Esto ha llevado a los titulares de la página, en más de una ocasión, a verse obligados a adoptar una postura especialmente activa a través de sus moderadores respecto de

proactividad que mantiene el titular de la página respecto de los enlaces determina que debemos considerarlo como un prestador de servicios de intermediación pero en la categoría de enlazador –y no, como sucedía en el supuesto anterior, como un prestador de servicios de alojamiento-<sup>685</sup>.

Si bien en estos casos el usuario 2.0 que facilita el enlace es quien realiza el acto de puesta a disposición del público –y como tal, podrá ser demandado conforme al art. 138.I de la LPI, siempre que se reúnan los requisitos introducidos por la sentencia *GS Media-*, las dudas residen en la legitimación pasiva que tiene el titular de la página web respecto de la infracción de los derechos de propiedad intelectual cometida haciendo uso de su servicio –puesto que, en principio, aunque contribuye a que tenga lugar esta infracción, no es autor directo de la misma-. No obstante, debe recordarse la idea de que todo delito

---

los enlaces que se ofrecían desde su página web, eliminando los enlaces falsos, bloqueando algunas cuentas de usuario y alentando a los destinatarios de su servicio a reportar a los administradores la existencia de este tipo de hipervínculos.

<sup>685</sup> Este sería el caso de páginas y buscadores de enlaces como *ThePirateBay*, cuya actividad ha sido descrita por el Abogado General del TJUE en los siguientes términos “La utilización de las redes *peer-to-peer* se basa en la posibilidad de encontrar pares disponibles para intercambiar el fichero deseado. Estos datos, ya adopten técnicamente la forma de ficheros *torrent*, de «enlaces *magnéticos*» u otra, se encuentran en los sitios web como TPB. Estos sitios web ofrecen no sólo un motor de búsqueda, sino a menudo también, como es el caso de TPB, índices de las obras contenidas en dichos ficheros, ordenados en diferentes categorías, por ejemplo «100 best» o «los más nuevos». Por consiguiente, ni siquiera es necesario buscar una obra concreta, sino que basta con elegir entre las que se ofrecen, como en el catálogo de una biblioteca (o, mejor dicho, una audio o videoteca, puesto que se trata principalmente de obras musicales y cinematográficas). Estos sitios web dan a menudo información complementaria, en particular relativa a la estimación de la duración de la descarga así como al número de «*seeders*» y de «*leechers*» activos para un fichero determinado” [Conclusiones *Stichting Brein II*, C-610/15, EU:C:2017:99, apartado 26].

contra la propiedad intelectual debe ser constitutivo de ilícito civil, y, a este propósito, hacer referencia a la redacción del art. 270.2 del CP introducida por las reformas de la LO 1/2015. La citada disposición equipara la responsabilidad penal del infractor a la del enlazador – atribuyendo, a ambos, la misma pena-, y reconoce, *in fine*, que son responsables penales aquellos prestadores de servicios que ofrezcan enlaces “aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios”; en la medida en que la norma habla de que son los enlaces los que han sido facilitados por los destinatarios y no las obras a las que dichos enlaces remiten, debemos entender que hace referencia a los links a contenidos protegidos que han sido publicados por los propios usuarios del servicio en páginas administradas por un prestador.

Con base en esta diferencia de trato prevista en nuestro ordenamiento jurídico en relación con quienes gestionan páginas desde las que se proporcionan enlaces, entendemos oportuno afirmar que el titular de la página que mantiene una conducta activa respecto de los hipervínculos aportados por terceros también podrá ser demandado en calidad de infractor directo sobre la base del art. 138.I de la LPI –como responsable de los actos de comunicación pública realizados haciendo uso de su servicio-, aunque inicialmente este enlace lo haya facilitado un usuario –en cuanto ejerce un papel activo de administrador de los hipervínculos-. En cualquier caso, se trata de una cuestión que ha sido planteada al TJUE mediante el asunto *Stichting Brein II*; celebrada la vista el 27 de octubre de 2016 en Kirchberg y presentadas las

Conclusiones del Abogado General el 8 de febrero de 2017, el presente trabajo se cerró a la espera de la respuesta del Tribunal de Luxemburgo sobre si, la actividad que realiza un enlazador 2.0 que mantiene un papel activo –en el caso, un motor de búsqueda de enlaces-, puede entenderse como constitutiva de un acto de comunicación pública, en el sentido del art. 3.1 de la Directiva 2001/29<sup>686</sup>.

Además, recordando lo establecido por el TJUE en el asunto *GS Media*, y de acuerdo con el ánimo de lucro que persiguen, por regla general, los titulares de este tipo de páginas web, para el titular de los derechos de propiedad intelectual deviene más sencillo demandar a este prestador por la infracción cometida mediante la provisión de enlaces, puesto que no solo podrá introducir la demanda contra un único legitimado pasivo para todos los enlaces ofrecidos por los usuarios 2.0, sino que, además, dispone a su favor de una presunción *iuris tantum* que deberá ser desvirtuada por el propio titular de la página –esto es, será el propio demandado quien deberá probar que desconocía que los enlaces facilitados desde su web 2.0 dirigían a

---

<sup>686</sup> Conscientes del carácter no vinculante de las mismas, entendemos oportuno señalar la interpretación realizada por el Abogado General en sus Conclusiones, quien mantiene que la actividad que desarrolla *el operador de un sitio de Internet*, donde es posible encontrar ficheros que contienen obras protegidas que son ofrecidas para su intercambio en redes de pares “al indexar dichos ficheros y proporcionar un motor de búsqueda”, será constitutiva de un acto de comunicación pública siempre que concurren una serie de condiciones: que el operador tenga conocimiento de que una obra se pone a disposición en Internet sin la autorización de su titular y, tras ello, que no actúe para impedir el acceso a la obra; no obstante, exige el Abogado General que este conocimiento por parte del operador sea efectivo –en particular, que haya sido advertido, expresamente, por el titular de derechos- sin que quepa aplicarle la presunción de conocimiento prevista en la Sentencia *GS Media* para los enlazadores que actúan con ánimo de lucro [Conclusiones *Stichting Brein II*, C-610/15, EU:C:2017:99, apartados 51 a 54].

obras que habían sido puesta a disposición del público sin autorización del titular-.

En estos casos, tampoco será posible excluir la responsabilidad del titular de la página de enlaces a partir del art. 17 de la LSSI, puesto que la misma no deriva de la información a la que remite, sino del mismo acto de puesta a disposición del público –mediante el ofrecimiento de enlaces- que ha sido cometido utilizando su sitio de Internet. Debe destacarse que, si bien tanto el usuario que ofrece el enlace como el titular de la página están pasivamente legitimados, no se trata de un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario, en cuanto, como se ha expuesto, la pretensión contra cada uno será interpuesta por actividades diferentes, aunque en ambos casos las actuaciones sean constitutivas de infracción directa de los derechos de propiedad intelectual.

Finalmente, la postura mixta implica que tanto el titular de la página como los usuarios de su servicio publican enlaces en su sitio de Internet. En consecuencia, el titular de la página tendrá la consideración de enlazador y de infractor directo conforme al art. 138.I de la LPI por los actos de puesta a disposición del público llevados a cabo, al ofrecer por sí mismo, enlaces a contenidos protegidos. Asimismo, todos los usuarios 2.0 que faciliten enlaces podrán ser demandados como infractores directos; ahora bien, en estos casos, conforme a lo mantenido en el párrafo anterior, también el titular de la página, aunque no haya contribuido facilitando el enlace, podrá ser demandado en calidad de autor de la infracción cometida por el

destinatario de su servicio, esto es, sobre la base del art. 138.I de la LPI.

En todo caso, lo indicado también queda condicionado al cumplimiento de los requisitos fijados por la sentencia *GS Media* del TJUE, de modo que, a efectos de concretar si se trata de un acto de comunicación pública, se presumirá que quienes actúan como enlazadores sabían que su hipervínculo conducía a una obra protegida y puesta a disposición del público sin autorización en la medida en que su actuación se haya realizado con ánimo de lucro; de lo contrario, será necesario probar que el demandado conocía o debía conocer, razonablemente, el carácter ilícito de los contenidos a los que redirige el enlace. Por su parte, tampoco en este supuesto será necesario que el titular de la página y los usuarios 2.0 –esto es, los dos sujetos que tienen legitimación pasiva respecto de las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia- sean demandados de forma conjunta, puesto que no se trata de un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario.

Lo señalado, ligado al hecho de que rige la responsabilidad solidaria entre los distintos responsables de la infracción y de que no existe la obligación de demandar a los diferentes sujetos infractores, nos conduce a afirmar que lo más conveniente para el titular de derechos en estos casos es ejercer las acciones contra el propietario de la página desde la que se ofrecen los enlaces, de modo que el demandante se evite tener que identificar a título individual a cada uno de los usuarios que ha proporcionado enlaces a sus obras desde ese sitio de Internet.

Lo expuesto en estos párrafos es especialmente relevante si tenemos en cuenta que muchas de estas páginas que permiten localizar y acceder a contenidos protegidos –sin almacenar por sí mismas estos materiales-, se nutren de enlaces que son aportados por los propios usuarios –si bien mediando un papel activo por parte de su titular-<sup>687</sup>; de modo que, el ejercicio de acciones por los actos de comunicación pública cometidos a través de links se convertiría en materialmente imposible –en el caso de que el titular de derechos tuviera que identificar y demandar a cada usuario 2.0 que publicó el enlace-, y carecería de utilidad práctica –dada la poca relevancia de obtener la

---

<sup>687</sup> Así, p. ej., *ThePirateBay*, permite a los usuarios registrados publicar enlaces que podrán ser localizados por el resto de internautas utilizando su buscador interno. De este modo, el usuario sube a la página el link –tradicionalmente en la forma de *torrent*, en la actualidad como *enlace magnético*-, recomendándole la misma página que esconda su IP y evite demandas y multas –para ello facilita el enlace a una tercera página especializada en ocultar la IP y la localización de los usuarios mediante una VPN (*Virtual Private Network*)-. Es el propio usuario que comparte el enlace al contenido protegido quien le otorga un nombre y le asigna una categoría –video, audio, videojuegos, aplicaciones informáticas...-. *ThePirateBay* ofrece al usuario la posibilidad de ocultar su alias en la plataforma (*nickname*) al publicar el enlace, de modo que no será visible al resto de internautas, sino que se presentará bajo el nombre de *Anonymous*. Todo lo anterior es buena muestra de las dificultades que tendrá el titular de derechos cuando decida presentar la demanda contra los usuarios que han infringido directamente sus derechos, puesto que la configuración misma de la página convierte en prácticamente imposible conocer quienes han realizado los actos de puesta a disposición del público de enlaces que remitan a sus obras. En el caso de *ThePirateBay*, la imposibilidad de que el usuario que facilitó el enlace lo elimine por sí mismo ejemplifica el interés de los propietarios de esta página en lo que publican los destinatarios de su servicio, siendo necesario para suprimir el enlace que quien lo facilitó se ponga en contacto con los administradores del sitio a través de sus foros. Por supuesto, estas plataformas no son utilizadas exclusivamente por los usuarios 2.0 para ofrecer enlaces a contenidos protegidos por la LPI careciendo de autorización de su titular, sino también para difundir a sus propios contenidos, dándoles publicidad en Internet.

indemnización y el cese en cada ocasión respecto de un solo hipervínculo-.

**b.3.- Los instrumentos de búsqueda que proporcionan sus propios enlaces a contenidos protegidos.**

Es posible que en el estado actual carezca de relevancia establecer una diferenciación entre las webs de enlaces en sentido estricto y los instrumentos de búsqueda de enlaces a contenidos protegidos. La razón de ello radica en el desarrollo experimentado por las tradicionales webs de enlaces –una evolución motivada por la cantidad de hipervínculos ofrecidos desde las mismas-, cuya consecuencia más importante ha sido la introducción, en las mismas páginas webs, de buscadores internos que permitan localizar el enlace a la obra que se pretende descargar entre todos los ofrecidos. Por tanto, son excepcionales actualmente las webs de enlaces de configuración sencilla, caracterizadas por que el usuario navega por una página principal que ofrece un listado de links y, al clicar sobre el mismo, se activa la descarga de la obra –o se abre una página interior, con una lista de diferentes enlaces que redirigen a la obra objeto de la búsqueda, aunque ubicada en servidores distintos-; buena prueba de ello es que la mayoría de las páginas citadas a título de ejemplo en los apartados anteriores rigen su funcionamiento interno, en realidad, a través de sus propios instrumentos de búsqueda.

Ahora bien, esta evolución también ha traído como consecuencia la necesidad de diferenciar dos tipos de instrumentos de búsqueda de enlaces: aquellos que ofrecen sus propios enlaces aportados por el

propio titular de la página o por los usuarios 2.0 –estos buscadores constituyen la versión desarrollada de las tradicionales webs de enlaces-<sup>688</sup> y aquellos que permiten al usuario ubicar terceras páginas desde las que se ofrece el enlace –estos son los denominados meta-buscadores<sup>689</sup>, especialmente frecuentes cuando el enlace reviste la forma de *.torrent*-<sup>690</sup>; en cualquier caso, salvando las diferencias existentes –como se explica en el siguiente párrafo-, ambos son buscadores especializados y su especialidad consiste en proporcionar enlaces a contenidos protegidos.

---

<sup>688</sup> Así, la página web Tomadivx.org incluye su propio buscador interno, en el que el usuario puede introducir los términos de la obra que busca, pero mantiene la estructura de una web de enlaces tradicional, clasificando por categorías y en orden alfabético los hipervínculos que ofrece de modo que el destinatario de su servicio también pueda, moviéndose a través de la página mediante clics, acceder a los distintos enlaces. Una configuración similar mantiene, respecto de los enlaces a *torrents*, páginas como, p. ej., *Torrentbit.net*.

<sup>689</sup> Esto se corresponde con lo que DE MIGUEL ASENSIO denomina *metamotor de búsqueda dedicado* o *megamotor dedicado*, diferenciándolo de los motores de búsqueda generales como Google [*Derecho privado de Internet, op. cit.*, punto 765, pág. 768].

<sup>690</sup> Esta es la función que realizaba el meta-buscador *Torrentz.eu*, que dejó de funcionar durante la redacción de este trabajo, el 8 de agosto de 2016, pudiendo leerse en su página el siguiente epítafio “Torrentz was a free, fast and powerful meta-search engine combining results from dozens of search engines” (*Torrentz* fue un meta-buscador libre, rápido y poderoso, que combinaba resultados de docenas de motores de búsqueda). En la actualidad, existen otros en funcionamiento, como *Torrent-finder.info*, quien introduce en cada una de sus páginas la leyenda “Torrent Finder is NOT a tracker, it has links to other search torrent sites and trackers” (*Torrent Finder* no es un rastreador, sino que tiene enlaces a otros sitios de búsqueda de *torrents* y a rastreadores). Respecto de su descargo de responsabilidad, el titular de la página *Torrent-finder.info* declara “*Torrent Finder* no aloja ningún documento de tipo *.torrent* ni ningún enlace directo a archivos de este tipo, nosotros buscamos otras páginas de Internet mediante marcos incorporados [*iframes*] que enlazan con sitios externos sobre los que carecemos de control. Es posible que deba ponerse en contacto con el propietario de los sitios a los que enlazamos” (traducción libre de la autora, última consulta 8 de agosto de 2016).

El segundo tipo de instrumento de búsqueda, si bien esto puede pasar desapercibido para la mayoría de los usuarios, no ofrece enlaces profundos que remitan de manera directa a las obras, sino enlaces de superficie a páginas desde las que se proporcionan estos enlaces profundos; habitualmente estos meta-buscadores generan, a partir de las palabras clave de la búsqueda realizada por el usuario, una lista en la que constan las diferentes páginas web donde se encuentran los enlaces que permiten acceder a la obra. Por tanto, aunque hayan desarrollado un papel activo –consistente, no tanto en seleccionar e indexar en su meta-buscador los hipervínculos, sino las distintas páginas de enlaces que existen en la Red-, debemos entender que, conforme a la jurisprudencia *Svensson* del TJUE, no llevan a cabo ningún acto de comunicación pública y por ello, no son infractores directos de los derechos de propiedad intelectual –siendo posible que se reclame responsabilidad contra los mismos en calidad de infractores indirectos sobre la base del art. 138.II de la LPI-.

Por su parte, el primer tipo de instrumentos de búsqueda realiza, con carácter previo, una función consistente en seleccionar e indexar los enlaces que proporcionan a los usuarios de sus servicios –se trata de una tarea que, generalmente, se acompaña de la labor de clasificarlos y ordenarlos, tanto por categorías como alfabéticamente-. No obstante, lo que resulta determinante es que estos prestadores de servicios, a diferencia de los anteriores, sí que ofrecen sus propios enlaces profundos a contenidos protegidos, por lo que debe entenderse que llevan a cabo actos de puesta a disposición de obras sin contar con la

preceptiva autorización del titular; esto justifica su legitimación pasiva para que se ejerzan contra ellos las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia, conforme al art. 138.I de la LPI, a condición de que se reúnan los requisitos introducidos por el TJUE en su sentencia *GS Media*.

#### **b.4.- Los enlaces ensamblados a contenidos puestos a disposición del público mediante modelos de descarga continua.**

Entre las diferentes categorías de enlaces que existen se encuentran los llamados *enlaces ensamblados* (del inglés *embedded links*); la principal característica de estos es que el titular de la página presenta en su web unos contenidos como propios a pesar de que, en realidad, los materiales han sido producidos en origen desde otro sitio de Internet; cuando el usuario accede a la página que incorpora el enlace puede disfrutar de estos contenidos desconociendo, en muchas ocasiones, que pertenecen a otro proveedor<sup>691</sup>. Los videos disponibles en la página *YouTube*, al ser incluidos en otras webs, representan el ejemplo por excelencia de los enlaces ensamblados; estos videos son reproducidos por el usuario desde el servidor de *YouTube*; no obstante, la técnica consistente en ensamblar permite que los visualice desde la página que contiene el enlace –en realidad, el video de *YouTube* es el

---

<sup>691</sup> LÓPEZ JIMÉNEZ, D. y MONROY ANTÓN, A. J., “Aproximación al fenómeno de los enlaces en Internet: incidencia de la autorregulación”, en *Revista Jurídica del Deporte*, nº 34, 2012, págs. 9 y 10; ORTEGA DÍAZ, J. F., “Los enlaces en Internet: propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores”, *op. cit.*, págs. 130 a 132; RAMÍREZ SILVA, P., “Webs de enlaces y propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág.4, nota de pág. 6.

único que existe, de modo que si este se elimina o cambia su ubicación, dejará de funcionar el enlace en la web donde ha sido ensamblado<sup>692</sup>.

A pesar de que los videos de *YouTube* constituyen el ejemplo más habitual, la actividad de enlazar ensamblando contenidos no se limita exclusivamente a las obras audiovisuales, sino que puede realizarse también con obras musicales o con textos –sin ir más lejos, esto era lo que sucedía con los artículos periodísticos cuya puesta a disposición del público se discutía en el caso *Svensson*-. En el estado actual, para que esto sea posible son necesarias dos cosas: que lo permita la tecnología utilizada tanto en la página web donde se han difundido las obras en origen, como en la página web que introduce el enlace ensamblado –al margen de que haya consentimiento de la primera, pues, en defecto de este, se podrá enlazar igualmente, aunque el enlace será ilegal-, y que estas obras hayan sido puestas a disposición del público en *streaming*, de modo que se permita el disfrute en línea de las mismas sin necesidad de que sean descargadas en los discos duros de los dispositivos que utilizan los usuarios de Internet –en otras palabras, que se permita sin necesidad de ir más allá del acto de descarga continua que exige, por definición, todo disfrute en línea de las obras-.

---

<sup>692</sup> En el caso de la plataforma electrónica *YouTube*, el ensamblado en terceras páginas será posible a condición de que los videos permitan su inserción –algo que se producirá si, con carácter previo, lo ha permitido el usuario 2.0 que los subió actuando como proveedor de contenidos-; esta inserción se facilita desde la propia página *YouTube*, siendo suficiente con copiar el código HTML del *iframe* –que introduce en la página un marco incorporado- o con compartir el enlace en aquellas plataformas que sean compatibles –p. ej., el portal de blogs *blogger*-.

Por tanto, con la técnica del ensamblado se presenta un archivo de otra web como si fuera propio, con la particularidad de que no es necesario para ello almacenar los contenidos en el servidor de la página de quien enlaza; esto se consigue a través de la utilización de un enlace, de modo que, también en estos casos, debemos entender que el enlazador realiza un acto de puesta a disposición del público de las obras enlazadas. Lo anterior, sobre la base de la jurisprudencia *Svensson*, nos lleva a estudiar la existencia de dos situaciones que, de concurrir determinadas circunstancias, pueden ser constitutivas de infracción directa de los derechos de propiedad intelectual –y, en consecuencia, atribuir legitimación pasiva conforme al art. 138.I de la LPI a quien ha copiado un enlace ensamblado en su página web-. Así, de una parte, está la actividad consistente en facilitar enlaces ensamblados de obras que están siendo comunicadas al público sin autorización del titular; y, de otra parte, la utilización de enlaces ensamblados para introducir obras que en origen han sido puestas a disposición del público por sus autores o mediando el consentimiento de estos pero que son enlazadas sin la preceptiva autorización.

*b.4.1.- Los enlaces ensamblados de obras puestas a disposición del público sin autorización del titular.*

Como se estudia en este trabajo, existen páginas web en las que los contenidos protegidos por la propiedad intelectual son puestos a disposición del público para su descarga continua sin autorización del titular y sin que quepa incluir el supuesto en ninguno de los límites de la LPI –arts. 31 a 40.bis-; en estos casos, el proveedor de contenidos

infringe de manera directa los derechos de propiedad intelectual, en cuanto realiza actos de reproducción y de comunicación pública de las obras. Siempre que la tecnología utilizada lo permita, el titular de una página tercera podrá introducir en su web los enlaces mediante la técnica del ensamblado, de forma que el internauta disfrute de los contenidos desde su web y no desde la página de quien ha realizado inicialmente los actos de explotación de la obra<sup>693</sup>.

Técnicamente, el propietario de la tercera página se ha limitado a copiar un enlace en su web; este hipervínculo debe recibir la calificación de *enlace profundo* en la medida en que permite acceder directamente a las obras –y no a la página principal de la web desde la que están siendo comunicadas-. La diferencia en el caso de los enlaces ensamblados a contenidos en *streaming* radica en que, en este caso, el resultado de enlazar es más visual que en los otros dos modelos de explotación ilícita, hasta el punto de que el usuario puede creer que, en realidad, las obras son directamente ofrecidas por la página web que se limita a proporcionar un enlace<sup>694</sup>. Por tanto, lo determinante es

---

<sup>693</sup> Volviendo al ejemplo de *YouTube*, este sería el caso de videos puestos a disposición del público en esta plataforma por un usuario 2.0 sin el consentimiento de los titulares de derechos –recuérdese que *YouTube* ha sido calificado por nuestra jurisprudencia no como un proveedor de contenidos, sino como un prestador de servicios de alojamiento, en concreto, un alojador 2.0-. Si estos videos, posteriormente, son difundidos en otras páginas de Internet gracias a la posibilidad de insertar el código HTML que ofrece *YouTube*, el titular de la página estará haciendo un acto de puesta a disposición del público ilícito mediante un enlace ensamblado, en cuanto las obras, en origen, han sido difundidas sin autorización.

<sup>694</sup> Así, en el caso de la descarga directa y el intercambio entre pares el enlace debe utilizarse para activar la bajada de unos contenidos que, una vez descargados en el disco duro, podrán ser disfrutados por los usuarios; en cambio, cuando la técnica utilizada es el *streaming*, si bien también ha de realizarse una descarga en el búfer de datos del dispositivo desde el servidor que aloja los contenidos, el enlace permite

que este sujeto facilita enlaces a contenidos protegidos y desarrolla una actividad consistente en enlazar.

Antes de la respuesta dada por el TJUE a la cuestión prejudicial del asunto *Svensson*, la actividad del enlazador no constituía un acto de explotación, por lo que no podía ser calificado de infractor directo. Tras la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Luxemburgo, en la medida en que enlazar a obras protegidas implique realizar un acto de puesta a disposición –atendiendo, a fin de concretarlo, al diferente trato que se concede a los enlaces en función de si son facilitados con o sin ánimo de lucro-, también debe ser considerado infractor directo de los derechos de propiedad intelectual el titular de la página que ofrece el enlace ensamblado a contenidos puestos a disposición del público ilícitamente en *streaming*. En consecuencia, quienes ensamblan en su página web obras que están siendo comunicadas públicamente en otro sitio de Internet sin contar con la preceptiva autorización del titular, podrán ser demandados sobre la base del art. 138.I de la LPI –puesto que a través de los enlaces profundos que proporcionan llevan a cabo actos de puesta a disposición del público de contenidos protegidos por la LPI-. Tampoco en estos casos será posible excluir la responsabilidad del enlazador de acuerdo con el art. 17 de la LSSI –en la medida en que no se le considera responsable por

---

a los usuarios disfrutar de la obra de un modo prácticamente automático en la misma página que lo ofrece –esto es, sin necesidad de abrir pestañas adicionales ni de poner en funcionamiento otros programas-.

la información ilícita facilitada por terceros a la que remite, sino por su propio acto de comunicación pública-.

*b.4.2.- Los enlaces ensamblados de obras puestas a disposición del público por el autor o con autorización del mismo.*

No siempre los contenidos son puestos a disposición del público en la Red de manera ilícita; en ocasiones, las obras son puestas a disposición por los propios autores o por terceros que han obtenido su autorización. Ahora bien, es posible que los propietarios de terceras páginas recurran a los enlaces ensamblados y permitan el disfrute de estas obras desde su sitio de Internet sin recabar, previamente, el consentimiento del autor de la obra o, de ser el caso, del titular de la página donde estas han sido difundidas en origen. Estamos, por tanto, ante un supuesto que guarda estrecha relación con lo que sucedía en el asunto *Svensson*. Recordando lo mantenido por el TJUE en su respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Svea es necesario analizar dos aspectos. En primer lugar, si se realiza un acto de comunicación por parte del titular de la página que contiene el enlace ensamblado; es imposible negar la existencia de tal acto, en cuanto al enlazar desde su web el enlazador facilita el acceso directo a la obra por parte de los internautas. En segundo lugar, deviene determinante establecer si hay un público a quien se comunica la obra y si se trata de un público nuevo; de modo que, únicamente si los usuarios que acceden a la obra no fueron tomados en consideración por los que realizaron la comunicación pública en origen, estará

justificada la legitimación pasiva en calidad de infractor directo de quien utiliza el enlace ensamblado.

El TJUE vincula la noción *público nuevo* al hecho de que la página donde se contiene la obra adopte medidas de restricción, de modo que el acceso a los contenidos quede limitado de forma exclusiva a sus abonados –siendo el enlace imprescindible para que los no abonados disfruten de estas obras-; en sentido contrario, cuando los contenidos sean libremente accesibles para *todos los internautas* en la página de Internet donde han sido difundidos en origen, no debe entenderse que la actividad de enlazar alcance a un público nuevo –y, por tanto, no existe ningún acto de comunicación pública, esto es, no se comete infracción-.

Interpretado en este sentido el concepto *público nuevo*, el enlazador queda exento de solicitar, en la mayoría de ocasiones, autorización a quienes ostentan los derechos sobre la obra cuyo disfrute permite mediante el enlace ensamblado<sup>695</sup>; así, este consentimiento previo solo será necesario si se han adoptado medidas que restrinjan el acceso, si la obra ha dejado de estar a disposición del público en la página donde fue comunicada en origen o si ha pasado a estar únicamente disponible

---

<sup>695</sup> Como mantiene el propio TJUE, “dado que no existe un público nuevo, no es necesario que los titulares de los derechos de autor autoricen una comunicación al público como la del litigio principal. Esta conclusión no se vería afectada por el hecho de que [...], cuando los internautas pulsán sobre el enlace de que se trata, la obra aparece dando la impresión de que se muestra en la página en la que se encuentra el enlace mientras que dicha obra procede en realidad de otra página” [Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76, apartados 28 y 29]. Esto que describe el Tribunal de Luxemburgo es la apariencia que ofrece al internauta el recurso a los enlaces ensamblados para ofrecer, desde una página web, contenidos ajenos.

para un público limitado<sup>696</sup>. En consecuencia, la utilización de enlaces ensamblados con los que se pueda disfrutar, desde una tercera página, de unos contenidos que han sido lícitamente puestos a disposición del público en Internet, como regla general, no exigirá el consentimiento de los titulares de derechos –con las excepciones mencionadas-<sup>697</sup>; por tanto, aun sin contar con autorización, en estos supuestos el enlazador no comete ningún acto de explotación ilícito, motivo por el cual carece de legitimación pasiva para ser demandado en calidad de infractor directo.

Ahora bien, a pesar de lo establecido por el Tribunal de Luxemburgo, compartimos la opinión de SÁNCHEZ ARISTI a propósito de que la noción *público nuevo* será reformulada en futuras cuestiones prejudiciales relativas a la provisión de enlaces a contenidos protegidos<sup>698</sup>. En este sentido, entendemos que una futura revisión del concepto *público nuevo* debería ser más favorable para los titulares de derechos sobre las obras, de modo que sea interpretado abandonando la idea de que su publicación en Internet presupone la voluntad de

---

<sup>696</sup> Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76, apartados 31 y 32. ORTIZ-ÚRCULO, C. y BADIN, L., “El régimen de los enlaces en Internet después del caso *Svensson*...”, *op. cit.*, pág. 4.

<sup>697</sup> Retomando el ejemplo de *YouTube*, es posible que los videos hayan sido puestos a disposición del público en esta plataforma por quien es titular de los derechos de explotación sobre los mismos, en la medida en que este no haya restringido el acceso a la obra –esto es, no haya prohibido la inserción de su video en terceras páginas copiando el código HTML del *iframe*-, cualquier sujeto que actúe en Internet podría ensamblar el video en su página web sin necesidad de solicitar ninguna autorización adicional y sin que ello constituya una infracción de los derechos de propiedad intelectual.

<sup>698</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “La provisión de enlaces en Internet y el derecho de puesta a disposición del público...”, *op. cit.*, pág. 51.

hacerla accesible a todos los internautas independientemente de la página web desde la que se acceda<sup>699</sup>; en otras palabras, que se revise el término *público nuevo* para que la obligación de obtener el consentimiento del titular para enlazar a sus obras no se limite a los supuestos excepcionales –máxime cuando se trate de enlaces ensamblados, dada la confusión sobre la autoría y/o la titularidad de los contenidos que este tipo de hipervínculos puede generar en los usuarios<sup>700</sup>–.

---

<sup>699</sup> Con carácter previo a que el TJUE se pronunciara en el asunto *Svensson*, SÁNCHEZ ARISTI (2012) y RAMÍREZ SILVA (2013) interpretaron la noción de público respecto de los enlaces que son comunicados utilizando como medio Internet. Así, SÁNCHEZ ARISTI, R., en “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet...”, *op. cit.*, pág. 39, entiende que el público “no es tanto toda la comunidad internauta como los diferentes segmentos de la misma que accede a cada sitio web”. En consecuencia, quienes visiten la página donde la obra ha sido puesta a disposición en origen constituyen un público, mientras que aquellos que acceden a la obra mediante los enlaces ensamblados en terceras páginas pasan a integrar un público distinto. Por su parte, RAMÍREZ SILVA, P., en “Los enlaces en Europa. El asunto *Svensson*...”, *op. cit.*, pág. 19, defiende que enlazar constituye un acto de comunicación pública y mantiene que la utilización de enlaces que dirigen a contenidos protegidos genera “dos públicos distintos, el que accede directamente al lugar *online* en el que se encuentra la obra y el que accede a éste mediante el enlace correspondiente”. De modo que, en el caso de enlaces ensamblados a obras puestas a disposición del público por el titular –o con su autorización–, el público nuevo sería todo aquel que accede a la obra haciendo uso de la página web desde la que se ofrece el enlace.

<sup>700</sup> En relación con los enlaces ensamblados, PLAZA PENADÉS señala “determinados enlaces profundos pueden causar un daño al titular de la página direccionada si el usuario no advierte [...] que se está dirigiendo a otra página distinta y que se trata de contenidos de otras personas o instituciones, provocando un riesgo de confusión en el usuario y una apropiación del prestigio y/o de los contenidos ajenos [...] Ello puede ocurrir con mayor facilidad si un enlace profundo [...] se realiza a través de la técnica del *frame*, que se caracteriza por el hecho de que cuando se establece un enlace la página direccionante se mantienen y domina la pantalla, ofreciendo a través de ella los contenidos de una página direccionada” [“La responsabilidad civil de los intermediarios en Internet”, *op. cit.*, pág. 295].

En nuestra opinión, uno de los motivos principales que justifica ampliar la noción *público nuevo* en favor de los titulares de derechos está relacionado con las legítimas expectativas de ingresos que pueda tener quien realizó la puesta a disposición en origen. Estos beneficios económicos no necesariamente proceden de privatizar el sitio desde el que se comunican las obras –esto es, de limitar su acceso a los usuarios registrados-, sino que, en la mayoría de ocasiones, se obtienen mediante la inserción de publicidad y dependen directamente del número de visitas que recibe la web. Por tanto, si un tercero incluye en su página un enlace ensamblado a través del cual los usuarios disfrutan de la obra sin tener que visitar o pasar por la web donde se ha puesto a disposición en origen, este absorbe parte del público potencial de la web que ostenta la titularidad de los derechos de propiedad intelectual –si bien esta audiencia no ha sido considerada como *público nuevo* por el TJUE<sup>701</sup>-, de modo que reduce el volumen de tráfico de esta web y, con ello, los ingresos que percibe el titular de derechos<sup>702</sup>.

---

<sup>701</sup> Sin embargo, la negativa a entender que existe un público nuevo ha sido mantenida recientemente por el TJUE en el asunto *GS Media*, con el que afirma que no se trata de una comunicación pública en el sentido del art. 3.1 de la Directiva si “las obras a las que permiten acceder los hipervínculos se encuentran disponibles libremente en otro sitio de Internet con el consentimiento del titular” [Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 52].

<sup>702</sup> Posiblemente consciente de esto, *YouTube* se configura de forma que permite la inserción de sus videos en terceras páginas, no obstante, aun cuando estos son visualizados sin pasar por su portal, se reproduce también en la tercera página el anuncio publicitario que precede al video y que permite a la plataforma generar ingresos, de modo que, en estos casos, el público nuevo no afecta a los beneficios económicos obtenidos por *YouTube*. Sin embargo, no sucede lo mismo con otras páginas de Internet, una muestra de esto son los periódicos en edición online –titulares de los artículos que publican-; puede que los propietarios de estas páginas,

En el supuesto que se analiza en el presente epígrafe, la ampliación del concepto *público nuevo* tendría como consecuencia entender que quien proporciona el enlace ensamblado realiza un acto de comunicación pública, y, en la medida en que carece de la preceptiva autorización de los titulares de derechos sobre esas obras, su actividad sería constitutiva de infracción. Por tanto, podría ser demandado en calidad de infractor directo conforme al art. 138.I de la LPI, sin que fuera posible excluir su responsabilidad por hechos propios sobre la base del art. 17 de la LSSI.

**B) LOS PRESTADORES DE ENLACES DE SUPERFICIE COMO POSIBLES INFRACTORES INDIRECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

Tras la sentencia dictada por el TJUE en el asunto *Svensson*, la distinción entre los enlaces profundos y los enlaces de superficie se ha convertido en esencial para calificar a los enlazadores como infractores directos o como infractores indirectos. Respecto de los prestadores cuya actividad consiste en proporcionar enlaces de superficie, en la medida en que no dirigen a contenidos protegidos por

---

en lugar de restringir el acceso a las obras –permitiéndolo únicamente previo abono del usuario-, hayan decidido obtener sus ingresos mediante espacios publicitarios que están en función del número de visitas que recibe su portal –generándose por el hecho de acceder a la página principal del periódico, por hacer clic sobre el artículo que se desea leer, mediante la apertura automática de nuevas pestañas con anuncios...-; de modo que las visitas y los ingresos quedarán notablemente reducidos cuando los internautas no accedan a los artículos desde la página web del periódico, sino desde páginas terceras que han incluido en su sitio un enlace ensamblado a los contenidos que este ofrece e, incluso, desde páginas terceras que les conducen directamente al artículo (obra) sin pasar por la página principal del periódico.

la propiedad intelectual –sino a la página principal del sitio de Internet desde el cual estos son públicamente comunicados-, sus actividades no pueden ser calificadas como actos de puesta a disposición del público; lo anterior determina la imposibilidad de ejercer contra ellos las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia en calidad de infractores directos sobre la base del art. 138.I de la LPI. Cuestión diferente será comprobar si es posible concluir que estos enlazadores son responsables como infractores indirectos, de modo que su legitimación pasiva quede atribuida en virtud del art. 138.II de la LPI; al estudio de tal posibilidad se destina el siguiente epígrafe de este Capítulo II.

## **2.- LOS AGENTES QUE INTERVIENEN COMO INFRACTORES INDIRECTOS. LOS SUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN PASIVA PREVISTOS EN EL ART. 138.II DE LA LPI.**

### **2.1.- LA NUEVA REDACCIÓN DEL ART. 138.II DE LA LPI INTRODUCIDA POR LA LEY 21/2014.**

El segundo apartado del art. 138 de la LPI atribuye legitimación pasiva a los *infractores indirectos* de los derechos de propiedad intelectual, de modo que el titular de estos derechos podrá ejercer las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia contra quienes no han realizado los actos de explotación ilícita, pero han participado en su comisión –en la medida en que los considera responsables de la infracción-. Esta norma representa una de las principales novedades que la Ley 21/2014 introduce en la LPI puesto que, hasta su entrada

en vigor, no existía previsión legal en nuestro ordenamiento que permitiera demandar a quienes, sin tener la condición de autor de las infracciones contra la propiedad intelectual, facilitaran, mediante sus actividades, la comisión de la misma.

No obstante, se trata de una cuestión sobre la que tradicionalmente ha existido disparidad de opiniones en la doctrina; si bien es cierto que la mayoría de autores entendía que la responsabilidad del infractor indirecto no podía regirse por la LPI, sino, en todo caso, por el art. 1902 del CC, no lo es menos que existía un sector de la doctrina que mantenía que las acciones del anterior art. 138 de la LPI también podían ejercerse contra quienes, sin cometer directamente la infracción, contribuían a que la misma tuviera lugar<sup>703</sup>. En este sentido, poco antes de la aprobación de la Ley 21/2014, la Audiencia Provincial de Madrid, en el asunto contra D. Pablo Soto, exponía la situación existente en los siguientes términos: “La posibilidad de imputar responsabilidad por infracción indirecta de la propiedad intelectual en el marco legal español es, sin embargo, una materia controvertida en la doctrina jurídica, siendo en ella la postura que puede considerarse prevalente la que considera que la contribución a la infracción no sería fuente de imputación de responsabilidad porque

---

<sup>703</sup> Para una exposición detallada sobre las diferentes opiniones doctrinales previas a la reforma operada por la Ley 21/2014, *vid.*, DE MIGUEL ASENSIO, P., *Derecho privado de Internet*, *op. cit.*, punto 790, págs. 796 y 797, y nota de pág. 455; LETAL, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pág. 51; PEGUERA POCH, M., “Enlaces, descargas y puesta a disposición en redes P2P (comentario a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, de 9 de marzo de 2010, sobre el sitio web elrincondejesus)”, en *Diario La Ley*, nº 7462, 7 de septiembre de 2010, pág. 5 y notas de pág. 8 y 9.

el tercero contribuyente [...] no estaría incurriendo como tal en ningún comportamiento legalmente tipificado en nuestro ordenamiento jurídico como infractor contra el derecho de exclusiva y sin dicho soporte legal no cabría censurarle la ilegalidad de su conducta (el que se moviese en una zona gris no equivaldría a la comisión de ilicitud si él no infringiese ninguna prohibición) ni asignarle responsabilidades”<sup>704</sup>; tras lo cual concluía la inexistencia de previsión legal para atribuir responsabilidad a los infractores indirectos así como la falta de potestad de los tribunales para condenar a quienes, sin cometer la infracción, contribuían a la misma: “Sin una previsión legal que tipifique el alcance de la cooperación necesaria o de la complicidad en esta materia, lo que depende de un designio del poder legislativo (y no puede ser suplido en nuestro ordenamiento jurídico por la mera opinión del judicial, que no es el encargado de marcar la política legislativa), resulta complicado que pueda encontrarse un soporte jurídico suficientemente sólido [...] para que el juez pueda condenar por infracción indirecta en este ámbito”<sup>705</sup>.

En todo caso, lo relevante es que el nuevo art. 138.II de la LPI reconoce la posibilidad de demandar al infractor indirecto, entendiendo como tal a aquel que realiza alguna de las tres conductas descritas en ese precepto. De este modo, para poder ejercer las acciones contra quien no comete por sí mismo la infracción, el tenor

---

<sup>704</sup> SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 8º.

<sup>705</sup> SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 8º.

literal de la citada disposición exige que el legitimado pasivo bien *induzca a sabiendas la conducta infractora*, bien *coopere con la misma*, *conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla*, o bien, *teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor*. Añade la norma que, en cualquiera de estos supuestos, cuando el agente sea un prestador de servicios que actúe en ejercicio de actividades de intermediación, su responsabilidad deberá examinarse conforme al régimen específico previsto en los arts. 14 y ss. de la LSSI. Al margen de esto, el art. 138.II de la LPI no incluye ninguna descripción adicional sobre las tres conductas tipificadas.

Es necesario tomar como punto de partida la idea de que esta disposición establece un supuesto de infracción indirecta –ya que la actuación de estos agentes consiste en *posibilitar y magnificar* las conductas vulneradoras cometidas por otros sujetos en el entorno digital<sup>706</sup>-. De modo que el art 138.II de la LPI, en realidad, enumera los motivos que fundamentan la legitimación pasiva de los infractores indirectos; sin embargo, sobre la base de esta norma tan solo será posible atribuirles una responsabilidad por hecho ajeno, puesto que sus actividades, si bien ilícitas, nunca serán constitutivas de infracción de los derechos de propiedad intelectual<sup>707</sup>.

---

<sup>706</sup> Ley 21/2014, de 4 de noviembre, EdM, V.

<sup>707</sup> Cuestión distinta es si cabe la posibilidad de atribuirles responsabilidad por hecho propio derivada de las actividades ilícitas que realizan. La diferencia es importante puesto que, en estos casos, estaremos ante una responsabilidad que se atribuye al

Interpretar que en el art. 138.II de la LPI se reconoce una responsabilidad por hecho ajeno, cuyo origen son las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual cometidas por terceros, repercute, de manera inevitable, en el alcance –es decir, en las características y el contenido- de la acción de indemnización dirigida contra el infractor indirecto –puesto que esta deberá ejercerse en relación con las infracciones que justifican la demanda-. En este sentido, la responsabilidad que dé lugar a la indemnización se caracterizará por ser solidaria –independientemente de que se trate de infractores directos o de infractores indirectos-<sup>708</sup>, y su contenido serán los daños, materiales y morales, causados por quien realizó los actos de reproducción y/o de puesta a disposición del público de las obras<sup>709</sup> –una actividad que se llevó a cabo mediante la participación de agentes a quienes el art. 138.II de la LPI atribuye legitimación pasiva-.

---

infractor indirecto por sus actividades ilícitas, la cual será distinta o independiente de la responsabilidad por hecho propio que se atribuye a quien infringe los derechos de propiedad intelectual. De concurrir una situación en la que haya dos responsabilidades por hecho propio, el titular de derechos podrá reclamar ambas de manera acumulativa, sin embargo, a efectos de ejercer las correspondientes acciones de indemnización, no debe olvidarse que cada una de ellas tendrá sus propios sujetos pasivamente legitimados [Sobre la diferencia entre responsabilidad por hecho propio y por hecho ajeno en relación con los prestadores de servicios intermediarios, *vid.*, PLAZA PENADÉS, J., “La responsabilidad civil de los intermediarios en Internet”, *op. cit.*, pág. 275].

<sup>708</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, págs. 356 y 357.

<sup>709</sup> Puesto que solo de esta forma el demandante podrá hacer valer la ventaja que le ofrece esta nueva disposición: evitar la necesidad de demandar a título individual a un número elevado de infractores –que, por regla general, son de difícil identificación- y concentrar su acción reclamando los daños y perjuicios contra un único responsable –quien deberá responder económicamente por la totalidad de la infracción-.

Por su parte, la previsión expresa de exclusión de responsabilidad en favor de quienes sean prestadores de servicios de intermediación conforme a la LSSI es una buena muestra de que estamos ante una disposición adoptada, principalmente, pensando en las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en el ámbito digital<sup>710</sup>. Entre otros –y en especial-, este nuevo segundo apartado pretendía ser la base que fundamentara la responsabilidad de una categoría de prestadores cuyas actividades habían sido cuestionadas, pero de acuerdo con la anterior regulación del art. 138 de la LPI, no habían podido calificarse de infracción contra la propiedad intelectual –en cuanto no realizaban, por sí mismos, ningún acto de explotación-; se trata de los prestadores de servicios que facilitan enlaces e instrumentos de búsqueda. No obstante, la situación respecto de esta categoría de prestadores cambia con la Sentencia *Svensson*, al entender el Tribunal de Luxemburgo que quienes enlazan realizan actos de puesta a disposición del público, y, por ello, son infractores directos de los derechos de propiedad intelectual –salvo, como se explica más adelante en este epígrafe, cuando los requisitos fijados por la jurisprudencia *GS Media* no permiten calificar el enlace a obras protegidas de acto de comunicación pública-; de esta forma se reduce, de manera destacable, el ámbito de aplicación previsto en sus orígenes para el art. 138.II de la LPI –si bien la jurisprudencia del TJUE mejora

---

<sup>710</sup> En este sentido, la propia Exposición de Motivos de la Ley 21/2014 mantiene que la modificación en el art. 138 de la LPI se introduce como parte de las medidas que tienen por objeto “mejorar la eficacia de los mecanismos legales para la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital [Ley 21/2014, de 4 de noviembre, EdM, V].

la situación de los titulares de derechos al permitirles accionar contra los enlazadores por sus propios actos en calidad de infractores directos-.

A pesar de lo anterior, la redacción introducida por la Ley 21/2014 permite, en el marco de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, reconocer la legitimación pasiva a favor de agentes frente a quienes, sobre la base de la regulación previa, no eran admisibles las demandas –salvo, en el caso de los intermediarios, contra quienes conforme al anterior art. 138.III (actual 138.IV), podían presentarse demandas que tuvieran por objeto el ejercicio de la acción de cese-. De este modo, a condición de que se considere que han realizado alguna de las tres conductas descritas en el art. 138.II de la LPI, las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia podrán dirigirse contra sujetos como los creadores y distribuidores de programas que permiten el intercambio de archivos entre pares, el titular de la página que actúa como prestador de servicios de alojamiento, los prestadores que facilitan enlaces de superficie o meta-buscadores de webs de enlaces, así como aquellos que están vinculados a la publicidad que permite generar ingresos a las páginas o aplicaciones desde las que se cometen las infracciones en línea. Al desarrollo de las distintas conductas tipificadas y de los diferentes agentes involucrados se destina el presente Capítulo.

## **2.2.- LAS TRES CONDUCTAS DECLARADAS POR EL ART. 138.II DE LA LPI COMO INFRACCIÓN INDIRECTA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

La posibilidad de demandar en calidad de responsables de la infracción a quienes han actuado como infractores indirectos se concreta en el art. 138.II de la LPI mediante tres conductas: inducir, cooperar y tener interés económico directo y capacidad de control sobre las infracciones. A la espera de jurisprudencia de nuestros órganos jurisdiccionales que precise los términos utilizados por el legislador en esta norma<sup>711</sup>, a continuación se intentan interpretar y clarificar para su aplicación a nuestro supuesto de hecho –esto es, cuando los derechos de propiedad intelectual han sido objeto de explotación ilícita a través de Internet- los requisitos que han de concurrir a fin de entender que una determinada actividad constituye una infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual y, en consecuencia, que procede ejercer acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia contra el autor de la misma.

### **A) INDUCIR A SABIENDAS LA CONDUCTA INFRACTORA.**

La primera actividad que tipifica el art. 138.II de la LPI es la consistente en inducir a la comisión de un ilícito contra la propiedad intelectual; así, la mencionada disposición considera como responsable de la infracción a *quien induzca a sabiendas la conducta*

---

<sup>711</sup> Debe señalarse que en el momento en que se redactaron estas líneas, los tribunales españoles todavía no se habían pronunciado sobre el nuevo art. 138.II de la LPI introducido por la Ley 21/2014 y en vigor desde el 1 de enero de 2015.

*infractora*. No obstante, esta redacción difiere considerablemente de la prevista en la Exposición de Motivos de la Ley 21/2014, donde la expresión utilizada es “quien induzca *dolosamente* la conducta infractora” (énfasis añadido), desviando su atención de la idea de conocimiento a la voluntad por causar un daño<sup>712</sup>.

Para incluir una conducta dentro del primer supuesto de hecho del art. 138.II deben concurrir dos elementos en el sujeto a quien se le atribuye el ilícito: intentar persuadir o convencer de que se realice una determinada actividad –dando motivos a su favor- y conocer las consecuencias de que tal actividad se materialice –respecto de los derechos de propiedad intelectual-. En todo caso, entendemos que lo determinante para considerar que el agente induce es el hecho de que mantenga una postura proactiva respecto de las conductas infractoras, y, para ello, carece de relevancia que esta inducción se realice explícita o implícitamente. De acuerdo con esto, la *inducción explícita* se produciría cuando haciendo uso de la palabra se anima a los usuarios a utilizar un determinado *software* para obtener obras de forma gratuita; por su parte, habrá *inducción implícita* si de las actuaciones cabe deducir que se está incitando a la infracción<sup>713</sup>.

---

<sup>712</sup> Ley 21/2014, de 4 de noviembre, EdM, V.

<sup>713</sup> Este sería el caso de los programas P2P que amplían la velocidad de descarga en función del volumen de archivos subidos o de las empresas de publicidad que pagan a los titulares de páginas desde las que se infringen los derechos de propiedad intelectual. Incluso, respecto de los programas de intercambio entre pares y las páginas desde las que es posible obtenerlos –siendo por todos conocido el uso que se le da habitualmente a este *software*-, es posible plantear si la inducción no se limita, exclusivamente, a promover su utilización para infringir estos derechos, de forma que cabría considerarles infractores indirectos por inducir también cuando, en sus condiciones de uso, no incluyen avisos destinados a recordar a los usuarios del

No obstante, en el plano jurídico, el hecho de inducir *a cometer una infracción* ya implica, por sí mismo, tener conocimiento de las *consecuencias legales* de esa conducta<sup>714</sup>; por este motivo, quizá hubiera sido más adecuado prescindir de la expresión *a sabiendas* e incluir un plus de intencionalidad respecto de los daños causados al titular de los derechos para que el sujeto fuera considerado infractor indirecto –algo que se podría haber conseguido respetando la Exposición de Motivos, esto es, la idea de que la inducción se realice *dolosamente*–.

---

programa la necesidad de respetar los derechos de propiedad intelectual. A mantener esta idea contribuye la jurisprudencia de nuestros tribunales, puesto que, alegada por el demandante una inducción a la infracción de los programas P2P y las páginas donde estos programas eran comercializados, la Audiencia Provincial de Madrid utilizó como argumento para desestimar esta alegación la previsión de advertencias relativas al deber de respetar los derechos de propiedad intelectual, lo que, una interpretación en sentido contrario implicaría considerar que, cuando no se incluyen tales advertencias, podría entenderse que se induce a la infracción [“aunque se les reproche en la demanda que inducen a la infracción, ha sido demostrado que los programas y las páginas web donde se comercializan los programas de los demandados prevén avisos a los usuarios sobre la necesidad de respetar los derechos de propiedad intelectual. No creemos que la inclusión de tal llamada de atención merezca el reproche de insignificancia que le dirige la parte demandante, pues su colocación y relevancia es la adecuada (advertencia previa, que remite a un texto bajo epígrafe en negrilla y subrayado, nueva mención al respecto en el acuerdo de licencia del programa e incluso reiteraciones posteriores del aviso, según cada caso) y sus términos suficientemente claros, de modo que resulta perfectamente cognoscible e inteligible para el usuario medio de este tipo de productos tecnológicos” – SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 10º].

<sup>714</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, pág. 357.

***a.- La diversidad de actividades susceptibles de ser consideradas inducción a la conducta infractora.***

En nuestro ordenamiento jurídico, la acción consistente en inducir es más propia del ámbito penal que del ámbito civil –buena muestra de esto es su previsión en el art. 28 del CP como forma de coautoría en los delitos-. Ahora bien, no es posible trasladar al plano de la responsabilidad civil los requisitos que ha de reunir la conducta del inductor del delito para atribuirle una responsabilidad penal que será equivalente a la del autor<sup>715</sup>; esta imposibilidad se fundamenta en su nivel de exigencia –justificado cuando se trata de considerar como autor del delito a quien no ha intervenido personalmente en su materialización-, de modo que será necesario reformular en qué debe consistir la actividad inductora para que sea considerada como tal respecto de la infracciones indirectas de la propiedad intelectual cometidas en el plano civil. En este sentido, debemos tomar como punto de partida el hecho de que la inducción es una actividad que

---

<sup>715</sup> A partir de las exposiciones realizadas por MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN es posible extraer los requisitos que permitan afirmar la concurrencia de inducción en el ámbito penal: “La inducción se caracteriza porque el inductor hace surgir en otra persona (inducido) la idea de cometer un delito; pero quien decide y domina la realización del mismo es el inducido [...] Ésta debe ser de tal entidad que pueda conectarse causalmente, desde el punto de vista psíquico, con la voluntad del inducido”, a lo que añaden “la necesidad de que la incitación represente, desde una perspectiva *ex ante* y atendiendo a los especiales conocimientos del inductor, un incremento relevante del riesgo de que el inducido adopte y ejecute la resolución delictiva a la que se le incita [...] Consecuencia de esta exigencia de peligrosidad es el requisito, exigido expresamente en la ley, de que la incitación sea *directa*, es decir, debe haber una relación personal e inmediata entre el inductor y el destinatario de la incitación” [*Derecho Penal, op. cit.*, pág. 472].

recae, como regla general, sobre la conducta de los usuarios de Internet.

Sin embargo, no cabe excluir la posibilidad de que concurren excepciones, esto es, de que se induzca sobre otros sujetos que pueden verse implicados en la infracción en calidad de infractores directos, p. ej., sería posible considerar que las empresas de publicidad que pagan a cambio de un espacio en las páginas web desde las que es posible el disfrute en línea, la descarga directa u obtener enlaces a contenidos protegidos, inducen con ello al prestador de servicios que infringe los derechos de propiedad intelectual a cometer tales infracciones e incluso a los infractores indirectos, como los creadores y/o distribuidores del programa P2P –puesto que, seguramente, si no percibieran tal remuneración, perderían su interés en administrar estas páginas o estos programas-.

En cambio, en el caso de los usuarios, habitualmente ya tienen la intención de infringir los derechos de propiedad intelectual, siendo relevante la inducción practicada por el infractor indirecto en el sentido de que le aporta un convencimiento extra para infringir o un motivo más para materializar el ilícito; por ello, es necesario que el inductor realice una incitación adecuada para que el usuario decida infringir la propiedad intelectual, pero no puede exigirse que su influencia sobre la infracción sea tan intensa como en el caso de quien induce a cometer una actividad tipificada como delito.

Así, el usuario que tenía la intención de obtener mediante descarga directa obras protegidas por la propiedad intelectual –sin pagar una

contraprestación económica a favor del titular de derechos-, puede verse constreñido por temor a que su proveedor de acceso a Internet conozca su tráfico de datos y esta información permita que se le demande por cometer actos ilícitos; sin embargo, queda convencido de la seguridad de descargar estas obras –y, en consecuencia, comete la infracción-, tras instalar en su ordenador un servicio de VPN que, entre sus ventajas, anuncia la posibilidad de descargar archivos gratuitamente de forma anónima<sup>716</sup>.

Por su parte, las webs que ofrecen enlaces de superficie a páginas desde las que es posible infringir los derechos de propiedad intelectual también pueden inducir la comisión de ilícitos por los usuarios de Internet; lo anterior sucederá si, junto al link, incluyen instrucciones sobre cómo realizar la descarga<sup>717</sup> y/o descripciones en las que se hace referencia a *lo sencillo, lo rápido y/o lo seguro* de las descargas que se articulan utilizando la página o el programa recomendado –siempre enfocadas a la obtención de contenidos protegidos de forma gratuita o, al menos, más económica, que en el mercado legal-; en estos

---

<sup>716</sup> VPN son las siglas que recibe en inglés la Red Privada Virtual (*Virtual Private Network*), se trata de servicios ofrecidos para garantizar la privacidad en Internet mediante el cifrado de datos –de esta forma se impide que el proveedor de acceso a Internet conozca los sitios a los que accede el usuario-; asimismo, navegar bajo una VPN puede servir para mantener el anonimato del usuario ocultando su IP y su localización –aunque, en el estado actual, no siempre puede asegurarse el éxito de estas dos funciones-. [A propósito de la VPN y otras formas de ocultar la dirección IP, *vid.* LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 369 y nota de pág. 63].

<sup>717</sup> CASTELLÓ PASTOR, J. J., “La responsabilidad indirecta de los prestadores de servicios de la sociedad de la información e intermediarios a la luz del artículo 138.II de la Ley de Propiedad Intelectual”, en *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, n° 41, 2016, pág. 5 de la versión electrónica.

supuestos, el usuario que no estaba convencido puede terminar cometiendo la infracción gracias a las explicaciones y/o argumentos ofrecidos por quienes facilitan los enlaces.

Es posible que el usuario que participa en una red de intercambio entre pares haya decidido limitarse a descargar obras para su uso y disfrute, negándose a ir más allá en la infracción poniendo sus archivos a disposición del resto de usuarios en *mi carpeta compartida*; no obstante, el programa P2P puede haber sido configurado de manera que premie a los usuarios que comparten contenidos intensificando de esta forma el tráfico de la red –generalmente, incrementando la potencia de bajada en función del volumen de archivos que el par suba al sistema-; de esta forma, se concede al usuario un motivo para no limitarse a infringir mediante actos de reproducción, sino participar todavía más de las infracciones mediante actos de comunicación pública<sup>718</sup>.

En los ilícitos que se cometen a través de redes de pares devienen esenciales las páginas que ofrecen los programas P2P, esto es, el espacio de Internet desde el que se puede descargar el *software* necesario para realizar estos intercambios –un espacio que puede

---

<sup>718</sup> Esto se realiza con la finalidad de que el usuario abandone la tendencia a ocupar una posición de mero *leecher* –del inglés *sanguijuela*, nombre con el que se designa a los usuarios de estos programas que se limitan a beneficiarse de lo que otros ponen a disposición del público, sin contribuir realizando aportaciones-, y se conviertan en *seeder* –del inglés *semilla*, nombre que se atribuye a aquellos usuarios que ponen a disposición del público sus archivos en los programas de intercambio dejándolos en *mi carpeta compartida*-. La existencia de al menos un *seeder* que disponga de la obra en su integridad resulta imprescindible para que el resto pueda descargarla, no obstante, cuanto mayor sea el número de *seeders* más velocidad adquirirá la bajada de contenidos en el programa P2P.

pertenecer a los mismos creadores del programa o a terceros que se encargan de su distribución-; se trata de páginas que pueden no limitarse exclusivamente a cooperar con la infracción sino, además, inducirlos; esto sucederá si explican su funcionamiento o exponen sus virtudes relacionándolo con la posibilidad de obtener de manera gratuita música o películas<sup>719</sup>.

***b.- La necesidad de estar ante una inducción relevante para que sea merecedora de reproche civil.***

Los cuatro supuestos enumerados en los párrafos precedentes constituyen ejemplos de inducción; además, la realización de cualquiera de estas conductas impide, por su propia naturaleza, que el inductor niegue tener conocimiento de la infracción que está alentando –pues, en todas ellas, se incita o se promociona la reproducción y/o la puesta a disposición del público de obras, al margen de que se realice con mayor o menor sutileza, en particular, cuando esta inducción tiene lugar de forma escrita-. No obstante, entendemos que los jueces deben

---

<sup>719</sup> En este sentido, SÁNCHEZ ARISTI mantiene “La responsabilidad por infracción tiene probablemente su principal campo de aplicación en todos aquellos casos en los que el prestador de un servicio o comercializador de una tecnología, hace un ofrecimiento de ellos en el mercado de tal forma que, ya sea por el contenido de su actividad publicitaria o promocional, ya sea por las informaciones o tutoriales con los que acompaña el producto o servicio, cabe inferir que está invitando o incitando a sus usuarios a valerse de él para llevar a cabo conductas que constituyen infracciones de derechos de propiedad intelectual” y no descarta la posibilidad de que nuestros tribunales conozcan de litigios en los que se reclame responsabilidad por inducción, utilizando como ejemplo el asunto norteamericano *Grokster*, en el que el demandado cuando distribuyó su *software* “había verbalizado a sus destinatarios la posibilidad de que lo usaran para descargarse contenidos protegidos, y había dado pasos activos para alentar a sus destinatarios a que cometieran las infracciones” [“Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, págs. 357 y ss.].

evitar excederse al calificar una actividad como inductora de los ilícitos contra la propiedad intelectual –incluidas aquellas que han sido expuestas a título de ejemplo–, especialmente, si tenemos en cuenta que al atribuir tal condición se declara la responsabilidad solidaria del agente respecto de las infracciones cometidas. De esta forma, al examinar si un sujeto ha inducido la comisión de infracciones contra la propiedad intelectual, será necesario verificar que tal inducción se ha producido de manera suficiente para justificar su legitimación pasiva sobre la base del art. 138.II de la LPI.

La exigencia de estar ante conductas cuya entidad respecto de la infracción cometida sea relevante se fundamenta en la razón de ser de esta previsión, y es que, en principio, la actividad consistente en *inducir a sabiendas la conducta infractora* se introdujo pensando en aquellos que facilitan enlaces a contenidos protegidos, de modo que, en defecto de atribuirles la comisión de infracciones –algo que no era posible, puesto que según había sido interpretado por la jurisprudencia mayoritaria, ni reproducían ni ponían a disposición del público las obras– se pudiera afirmar su condición de infractor indirecto de los derechos de propiedad intelectual y reconocerles una responsabilidad solidaria derivada de tales infracciones<sup>720</sup>. No obstante, como se ha expuesto a propósito del art. 138.I, la situación cambia con la sentencia

---

<sup>720</sup> Así parece entenderlo ARMENGOT VILAPLANA quien, en sus comentarios al art. 138 de la LPI, utiliza a los titulares de webs en las que se ofrecen enlaces a obras puestas a disposición del público sin autorización del titular como ejemplo de responsable de la infracción por inducir a sabiendas la conducta infractora [ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., págs. 1584 y 1585 de la versión electrónica].

*Svensson* durante la tramitación de la reforma de la LPI –y, recientemente, se confirma con la jurisprudencia *GS Media* del TJUE–, de modo que aquellos sujetos en quienes se pensó al establecer las actividades ilícitas del segundo apartado del art. 138 pasan a ser infractores directos y, con ello, se le resta virtualidad a los supuestos previstos en esta disposición.

Como se ha indicado en los ejemplos, además de los enlazadores, en la configuración actual de los modelos de explotación ilícita es posible encontrar otros agentes cuya conducta puede calificarse de inducción a la comisión de infracciones contra la propiedad intelectual. Sin embargo, mantener que su actuación justifica que sean considerados responsables precisa realizar un examen de la relevancia e incidencia de su actividad inductora sobre las infracciones cometidas, atendiendo, para ello, a las circunstancias del caso concreto. La realización de tal examen permitiría diferenciar entre las *inducciones mediatas* –que serían merecedoras de reproche civil– y las *inducciones remotas* –que deberían excluirse de los supuestos del art. 138–; con el propósito de establecer esta distinción, nuestros tribunales civiles deberán tener en cuenta factores como el número de usuarios que han tomado parte en las infracciones motivados por su inducción o la posible concurrencia en el mismo agente inductor de alguno de los otros supuestos del 138.II de la LPI.

Determinar el número de infractores directos que han actuado a partir de una actividad inductora deviene imposible en la práctica, no obstante, es cierto que cabe establecer diferencias en la repercusión

que pueden tener las diferentes actividades susceptibles de ser calificadas como inductoras. Así, p. ej., si el programa P2P en idioma español solo es posible obtenerlo desde una página de descarga de *software* y en la misma se induce a utilizarlo para el intercambio gratuito de obras, podemos afirmar que su influencia sobre las infracciones cometidas en nuestro territorio haciendo uso de ese programa es relevante; en cambio, no es elevado el número de internautas que navega haciendo uso de una VPN –esto es, un servicio que permite mantener el anonimato en Internet, ocultando la IP y la localización del usuario-; y, entre estos internautas, tan solo una fracción de los mismos habrá decidido infringir los derechos de propiedad intelectual motivado por la seguridad que el servicio afirma ofrecer en relación con las descargas en Internet y el anonimato; en consecuencia, la incidencia del servicio VPN sobre las infracciones que se cometan no será elevada. Lo anterior permite concluir que, en el primer supuesto, estaremos ante una inducción mediata, mientras en el segundo la inducción será remota y, en consecuencia, el agente carecerá de legitimación pasiva para ser demandado conforme al art. 138.II de la LPI.

Por su parte, es frecuente que quienes inducen las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual desarrollen, adicionalmente, actividades susceptibles de incluirse en cualquiera de las otras dos conductas –la consistente en cooperar y/o la consistente en tener interés económico directo y capacidad de control-. Así, puede suceder, p. ej., con los creadores del programa P2P en el que se potencia la

compartición de archivos o con los titulares de la página desde la que se distribuye el *software* necesario para los intercambios. Esto justifica que, en la práctica, sea difícil encontrar casos en los que el agente declarado infractor indirecto desarrolle una conducta que consista, exclusivamente, en inducir las infracciones contra la propiedad intelectual. No obstante, aun cuando el agente se limite a inducir, será posible atribuirle legitimación pasiva sobre la base del art. 138.II de la LPI si, por su entidad, se puede afirmar que estamos ante una inducción mediata; esto podrá producirse, p. ej., respecto de las empresas de publicidad que contratan espacios desde los que difundir sus anuncios en páginas donde se infringen los derechos de propiedad intelectual –atraídas por el volumen de tráfico que generan estas páginas–, el carácter mediato de su inducción debe mantenerse en la medida en que no cabe obviar que estos agentes, sin incidir directamente en la infracción, proporcionan el sustento principal en el que se fundamentan la mayoría de modelos de explotación ilícita que existen.

**B) COOPERAR CON LA CONDUCTA INFRACTORA CONOCIÉNDOLA O CONTANDO CON INDICIOS RAZONABLES PARA CONOCERLA.**

La segunda actividad tipificada en el art. 138.II de la LPI como infracción indirecta es la cooperación con la conducta infractora. Igual que sucedía respecto de la inducción, la acción consistente en cooperar es más propia del ámbito penal que del ámbito civil, y, como tal, se prevé en el art. 28 de nuestro CP; ahora bien, también respecto de la conducta consistente en cooperar debemos evitar aplicar a los ilícitos

civiles el mismo nivel de exigencia que a los delitos, entre otros motivos, porque el CP exige una cooperación necesaria<sup>721</sup> mientras que la LPI prescinde del adjetivo, rebajando la idea de que se trate de una contribución indispensable para la comisión de la infracción. En consecuencia, debe entenderse que existe cooperación por el hecho de que el agente contribuya o auxilie en la comisión de conductas infractoras –esto es, respecto de las infracciones directas-, pero sin exigir que tal cooperación sea esencial o imprescindible para cometer el ilícito –de forma que, aun no existiendo la actividad del cooperador, las infracciones hubieran podido cometerse por otras vías-<sup>722</sup>. Dado el medio en el que se cometen estas infracciones, la contribución o el auxilio necesarios para entender que se coopera con la conducta infractora deberían darse o exigirse en un sentido técnico –es decir,

---

<sup>721</sup> A propósito del concepto de “cooperación necesaria” en el ámbito penal, ORTS BERENQUER y GONZÁLEZ CUSSAC explican “se castiga con la misma pena que al autor, a los partícipes que contribuyen de tal modo con su colaboración, que sin la misma los autores no habrían podido ejecutar el hecho. Supone una ayuda calificada al autor principal [...], esto es, una intervención en el proceso de ejecución del delito que suponga una aportación indispensable, conforme a la dinámica objetiva del hecho” [*Compendio de Derecho Penal, op. cit.*, pág. 304].

<sup>722</sup> P. ej., en las redes de pares se necesita un programa P2P para articular las descargas, el hecho de que este pueda adquirirse desde distintas páginas de Internet –la página del propio creador, portales especializados en *software* y ubicados en cualquier lugar del mundo...- no excluye la responsabilidad del portal de aplicaciones informáticas español desde el cual, entre otros, puede descargarse el programa P2P quien podrá ser declarado infractor indirecto por cooperar con las infracciones cometidas –al margen de que, el programa pudiera adquirirse desde otros lugares de Internet e incluso las descargas a partir de archivos en formato *torrent* pudieran articularse mediante otros programas P2P diferentes al suministrado-. Esto es así porque la LPI prescinde del requisito *necesaria* para afirmar que concurre una conducta de cooperación.

facilitando elementos tecnológicos sin los cuales no sería posible cometer la infracción<sup>723</sup>-.

Sostener lo anterior nos permite afirmar que el autor SÁNCHEZ ARISTI no se equivoca al entender que, probablemente, estemos ante el tipo de responsabilidad por infracción ajena *más común y más amplio*<sup>724</sup>. En este sentido, debemos mantener que la conducta que es objeto de examen deviene una suerte de categoría residual respecto de las infracciones indirectas; a defender esta idea contribuye, de una parte, el amplio tratamiento que se le da al requisito de tener conocimiento de la conducta infractora y, de otra parte, el carácter restrictivo de las circunstancias que se exigen para entender que concurre alguna de las otras dos conductas tipificadas en el art. 138.II.

***a.- El conocimiento real y el conocimiento indiciario de la conducta infractora como criterios de imputación.***

Respecto del necesario *conocimiento de la conducta infractora* se admiten dos situaciones: se entiende que habrá cooperación tanto si se consigue probar que el agente conocía la conducta infractora como si se demuestra que había indicios razonables para que la conociera. Entendemos que, a efectos de definir en qué ha de consistir este conocimiento, es posible trasladar al supuesto de la LPI la idea a la

---

<sup>723</sup> P. ej., un programa P2P para el intercambio de archivos, un enlace de superficie a la página principal de la web desde la que es posible descargar obras o un portal de Internet desde el que poner a disposición del resto de usuarios contenidos protegidos.

<sup>724</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, pág. 359.

que hace referencia el art. 14.1.a) de la Directiva 2000/31, de forma que, conforme al art. 138.II, conocer la conducta infractora equivalga a *tener un conocimiento efectivo de que la conducta a la que coopera constituye una infracción*, mientras que los indicios razonables sean sinónimo de *tener conocimiento de hechos o circunstancias por los que la conducta a la que coopera revele su carácter de infracción*<sup>725</sup>.

En consecuencia, para afirmar que el agente tiene legitimación pasiva como infractor indirecto no será necesario que concurra el conocimiento efectivo (en sentido estricto) de la infracción<sup>726</sup> –aunque tal conocimiento podría darse-, sino que será suficiente si se prueba y se interpreta que, a partir del conjunto de elementos que rodean la actividad con la que coopera, el agente hubiera podido inferir que la misma era constitutiva de infracción contra los derechos de propiedad intelectual. Una manera de poder afirmar que estamos ante esta segunda situación es recurrir a la noción de *sujeto medio*<sup>727</sup> –esto es,

---

<sup>725</sup> Así, el primer tipo de conocimiento se correspondería con lo que PEGUERA POCH, a propósito de lo previsto en el art. 14.1.a) de la Directiva 2000/31, denomina “el grado superior de conocimiento”, un “conocimiento directo o pleno” de la infracción, por su parte, el segundo tipo sería “el grado inferior de conocimiento”, un “conocimiento indirecto o indiciario”, que el autor define como *la conciencia simplemente de hechos o circunstancias que muestran la presencia de la infracción [La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet, op. cit., pág. 279]*.

<sup>726</sup> En los términos en que el concepto de *conocimiento efectivo en sentido estricto* es desarrollado *infra* en el presente epígrafe respecto de los intermediarios de servicios de alojamiento y de enlaces o instrumentos de búsqueda; si bien, como se expone más adelante, nuestra jurisprudencia ha hecho una interpretación flexible de esta noción, con la finalidad de suplir la falta de previsión en la transposición nacional de la Directiva 2000/31 del *conocimiento indiciario o conciencia de la ilicitud* a la que sí se refiere el art. 14.1.a) de la norma comunitaria.

<sup>727</sup> “Lo importante no es si ese sujeto en particular adquirió o no conocimiento del hecho, sino si cualquier sujeto medio, en su posición, debería haber llegado

si conforme a un nivel estándar y exigible por regla general a quienes navegan por Internet, se debería haber conocido que tales conductas infringían los derechos de propiedad intelectual-.

Sin embargo, consideramos que utilizar la referencia del *sujeto medio* para todos los supuestos de conocimiento indiciario ha de ponerse en entredicho<sup>728</sup>; la razón de ello reside en que, en la mayoría de ocasiones, el agente susceptible de ser considerado infractor indirecto es un operador de Internet, o alguien que está habituado a desarrollar sus actividades en este medio, por lo que podría devenir insuficiente rebajar los parámetros que se le aplican para determinar su conocimiento, sometiéndolo a los propios de un *sujeto medio*; en otras palabras, dada la actividad que desarrollan, generalmente vinculada a obtener beneficios económicos haciendo uso de Internet, podría ser oportuno exigirles un nivel de diligencia adicional respecto del conocimiento de las conductas infractoras.

Lo anterior sucede, p. ej., en relación con los prestadores de servicios de alojamiento y almacenamiento de datos que actúan como un *alojador 2.0*—sin olvidar que el art. 15 de la Directiva 2000/31 impide que se les imponga un deber general de supervisión de los datos que

---

racionalmente a adquirir ese conocimiento” [SÁNCHEZ ARISTI, R., “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, pág. 359, n. de pág. 19].

<sup>728</sup> A pesar de lo que se expone, debemos dudar, de antemano, de la existencia de *sujetos medios* que naveguen por Internet y que desconozcan que la descarga de contenidos utilizando alguno de los modelos de explotación constituye, por regla general, una actividad ilícita contraria a la propiedad intelectual. En otras palabras, resulta difícil imaginar que el prototipo de *sujeto medio* no sepa, o ni siquiera cuente con indicios para saber, que determinadas actuaciones realizadas en Internet constituyen conductas infractoras de los derechos de propiedad intelectual.

almacenan-, las empresas de publicidad y las que se publicitan en las páginas donde se cometen infracciones –puesto que, para evitar dañar su imagen, han de buscar anunciarse desde páginas en las que se lleven a cabo actividades aceptadas por la sociedad- o quienes desarrollan y distribuyen los programas P2P –ya que, si bien este *software* puede utilizarse para intercambios lícitos, desde sus orígenes, tanto su creación como su uso, han estado dirigidos a la comisión de conductas infractoras-. El propósito que perseguimos con esta delimitación es el de diferenciar las dos categorías de actores que pueden coincidir en la Red: el *sujeto medio* –entendido como el usuario de Internet, al margen de que intervenga activa o pasivamente- y el *operador activo* –entendido como quien participa activamente en este medio e incluso obtiene beneficios económicos a partir del mismo-.

En todo caso, la idea del conocimiento indiciario nos permite afirmar, sin necesidad de acreditar la existencia de un conocimiento real, que el agente que cooperó con las actividades debería haber inferido que estaba contribuyendo a la materialización de conductas infractoras. Así sucede, p. ej., respecto de una web española que enlaza a páginas alojadas en terceros países y bajo un dominio extranjero donde son puestas a disposición del público películas para su descarga continua; esta web no proporciona el enlace a las obras –por lo que no comete una infracción directa-, no obstante, con su actividad, coopera a que las infracciones directas de los usuarios españoles se materialicen, pues les permite localizar entre todos los sitios de Internet la página principal a partir de la cual disfrutar de las obras; la conjunción de

elementos como el acceso gratuito a contenidos por los que en principio se debe pagar, el recurso a servidores ubicados en terceros países donde las leyes son menos estrictas o la utilización de un dominio extranjero, podrían justificar que este enlazador dispone de indicios suficientes para saber que está facilitando la comisión por parte de usuarios españoles de conductas que infringen los derechos de propiedad intelectual –sin que sea necesario para ello que haya recibido notificación o requerimiento alguno comunicándole su participación en tales ilícitos-.

***b.- La cooperación en la conducta infractora como categoría residual de atribución de responsabilidad.***

La actividad consistente en cooperar rebaja las exigencias de las otras dos conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI, de ahí que quepa considerarla como una categoría residual en la que se incluyan actos que, debido a sus características, no puedan formar parte de los restantes supuestos. En primer lugar, a diferencia de la inducción, a los agentes que cooperan no se les requiere un plus de actividad enfocado a potenciar la comisión de las conductas infractoras<sup>729</sup>. De este modo, p. ej., el titular de la página desde la que es posible descargar el programa P2P puede que se limite a ofrecer este *software* como uno más entre todo un conjunto de aplicaciones informáticas disponibles en su sitio de Internet –esto es, sin incluir un texto en el que se explique su funcionamiento o en el que se expongan sus

---

<sup>729</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, pág. 359.

virtudes de modo que se potencie su utilización para cometer infracciones contra la propiedad intelectual-; en estos casos, si bien no será inductor, podría mantenerse que coopera con las conductas infractoras y que cuenta con indicios razonables para saber que el programa que distribuye se utiliza, habitualmente, para infringir la propiedad intelectual<sup>730</sup> –pues cabe esperar que, quien ofrece un determinado producto, conozca cuáles son sus usos y porqué despierta interés entre sus clientes-.

En segundo lugar, para considerar que cooperan no será necesario que tengan interés económico directo en la infracción ni capacidad de control sobre la misma –en cambio, la tercera conducta, que es objeto de exposición en el siguiente apartado, exige la concurrencia de ambos requisitos de manera cumulativa-. Así, el hecho de que no se exija tener interés económico permite incluir en la infracción indirecta basada en cooperar a aquellos que, de forma totalmente altruista, contribuyen a que los ilícitos se materialicen. Este sería el caso, p. ej., del titular de una web 2.0 que no tiene la condición de prestador de servicios de la sociedad de la información –puesto que no desarrolla ningún tipo de actividad económica a partir de su página-, si los usuarios 2.0 utilizan la web que este administra para poner a disposición del público obras protegidas por la propiedad intelectual –facilitando su disfrute en línea o su descarga directa-, aunque el titular de la web 2.0 tenga capacidad de control sobre los contenidos, carece

---

<sup>730</sup> CASTELLÓ PASTOR, J. J., “La responsabilidad indirecta de los prestadores de servicios de la sociedad de la información e intermediarios a la luz del artículo 138.II...”, *op. cit.*, pág. 5 de la versión electrónica.

de interés económico alguno en las infracciones que se cometen, por lo que únicamente podríamos calificarlo de infractor indirecto mediante el supuesto de la cooperación.

Asimismo, es posible que haya agentes que cooperen en la comisión de las infracciones y tengan interés económico, sin embargo, este interés no reúna los requisitos para ser considerado un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora. Si bien, como se desarrolla en el siguiente apartado, la forma en que se interpreten las expresiones *directo* y *en los resultados de la infracción* puede restringir más o menos el tercer supuesto del art. 138.II de la LPI, en el caso de la segunda conducta, siempre que exista cooperación la idea de cooperar, puede quedar reforzada por el hecho de tener un *interés económico* –incluso cuando se considere que este no es directo o no recae estrictamente sobre los resultados de la conducta infractora, en otras palabras, cuando no reúna todas las características de los requisitos exigidos por la tercera conducta constitutiva de infracción indirecta-.

Por último, existen agentes que debido a las actividades que desarrollan, tienen interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, pero carecen de capacidad de control sobre la conducta del infractor, por lo que no cabe calificarlos de infractores indirectos de acuerdo con la tercera conducta tipificada. También respecto de estos, si se entiende que contribuyen o auxilian en la comisión de la infracción, puede quedar reforzada la atribución de responsabilidad como cooperador por su *interés económico directo*. P.

ej., contribuye a afirmar que son infractores indirectos por entender que cooperan con las conductas infractoras quienes distribuyen el programa que sirve para el intercambio de archivos entre pares y reciben una remuneración económica de los usuarios a cambio de adquirir el *software* –en el caso de que se entienda que estos agentes carecen de capacidad de control sobre los ilícitos que se cometen con el programa, una idea que se intenta negar más adelante en el presente epígrafe-. Los supuestos anteriores demuestran la posibilidad de recurrir a la segunda conducta del art. 138.II cuando las exigencias de las otras dos han impedido atribuir responsabilidad al agente que ha ayudado en la comisión de las infracciones.

***c.- El tratamiento jurisprudencial de la cooperación por parte de quienes crean y distribuyen programas P2P.***

Todos los supuestos descritos en los párrafos precedentes permiten al titular de derechos fundamentar la legitimación pasiva sobre la base del art. 138.II de la LPI de quienes, sin cometer por sí mismos la infracción, están, en cierta medida, relacionados con esta; ahora bien, el paradigma por excelencia de la conducta consistente en cooperar lo representan quienes crean y/o distribuyen el programa P2P<sup>731</sup> – quienes, además, realizan una cooperación que deviene necesaria o imprescindible para la comisión de las infracciones mediante el tercer modelo de explotación ilícita-. En la vía civil, estos agentes habían

---

<sup>731</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1585 de la versión electrónica, quien utiliza al creador de un programa que permite el intercambio de archivos en Internet como ejemplo de sujeto que coopera con la infracción.

conseguido eludir la condena por infracción de los derechos de propiedad intelectual<sup>732</sup>, en cuanto su actividad, en sí misma, no podía entenderse como constitutiva de infracción<sup>733</sup> y no se preveía la posibilidad de atribuir responsabilidad por infracción indirecta<sup>734</sup>; sin embargo, la introducción a través de la Ley 21/2014 de la cooperación como conducta tipificada concede a los tribunales la facultad de estimar demandas contra quienes desarrollan el *software* necesario para intercambiar archivos en redes de pares<sup>735</sup>.

No obstante, a fin de saber si cabe incluir a quienes crean y distribuyen los programas P2P en este supuesto, será necesario estar a la interpretación que realicen los tribunales; a este respecto, la jurisprudencia ha adoptado una postura estricta en relación con la

---

<sup>732</sup> Debe destacarse que antes de que el TJUE dictara la Sentencia *Svensson* y de que se aprobara la reforma del art. 138 de la LPI, los titulares de derechos optaron, con carácter preferente, por demandar –en calidad de infractores directos– a los enlazadores que facilitaban la localización y el acceso a los contenidos protegidos en redes de pares, en lugar de ejercer las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia, contra los creadores del programa P2P –lo que se demuestra por el hecho de que los tribunales españoles únicamente han conocido de la demanda contra D. Pablo Soto [En primera instancia: SJMerc. de Madrid (nº 4), nº 244/2011, de 25 de noviembre, AC\2011\1630; en apelación: SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014]–. En todo caso, como se deriva de la jurisprudencia existente, en el marco jurídico previo a *Svensson* y a la Ley 21/2014, tanto los proveedores de enlaces como los desarrolladores del *software*, hubieran obtenido sentencias favorables, en el caso de los primeros, porque su conducta no se consideraba como constitutiva de infracción directa, mientras que, en el caso de los segundos, porque no regulaba nuestro ordenamiento las infracciones indirectas.

<sup>733</sup> SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 7º.

<sup>734</sup> SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 8º.

<sup>735</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, n. de pág. 20.

actividad consistente en cooperar con la conducta infractora. Para ello debemos tener en cuenta las dos sentencias dictadas contra el *software* que habilita el intercambio de archivos; en ambas, si bien no a propósito de actividades contrarias a la propiedad intelectual, sino sobre la posible vulneración de las normas de competencia, los tribunales entendieron que no cabía interpretar que el programa P2P cooperaba con los ilícitos que se le intentaban atribuir de manera directa y, en su defecto, indirecta.

Así, el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid negó la posibilidad de admitir la existencia de cooperación, fundamentando su decisión en dos motivos: primero, que el desarrollo del programa utilizado por los usuarios no implicaba cooperar y, segundo, que los usuarios no cometían actos de competencia desleal contra el titular de derechos<sup>736</sup>. Si intentamos trasladar esto a los supuestos donde se cuestiona su cooperación en las infracciones de la propiedad intelectual, en cuanto al primer argumento, la ausencia de una motivación más extensa nos impide predeterminar cuál sería la postura mantenida, no obstante, respecto del segundo argumento, es cierto que los usuarios que utilizan los programas P2P infringen los derechos de propiedad intelectual, por

---

<sup>736</sup> “Tampoco existen conductas de cooperación con un tercero para la realización por éste de los actos de competencia desleal, presuponiendo que el software supone dicha cooperación con terceros, sin que quepa en absoluto aceptar dicha posición puesto que el demandado no coopera con los usuarios por haber desarrollado el software que ellos usan, ni estos compiten con la actora ya que su actividad es privada” [SJMerc. de Madrid (nº 4), nº 244/2011, de 25 de noviembre, AC\2011\1630, FJ 5º].

tanto, en relación con el art. 138.II de la LPI no concurre, al menos, uno de los dos motivos señalados por la jurisprudencia.

Por su parte, la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid llega a la misma conclusión: por el hecho de facilitar un *software* que puede utilizarse para compartir archivos no cabe mantener que haya cooperación en los actos de competencia desleal de quienes crean ni de quienes distribuyen los programas P2P. Sin embargo, excluye toda responsabilidad –directa e indirecta–, utilizando un argumento distinto: defiende que se trata de aplicaciones informáticas que permiten intercambiar archivos de audio de cualquier tipo, entre los que cabe incluir aquellos que son legalmente puestos a disposición del público por contar con licencia o consentimiento de los titulares de los derechos de propiedad intelectual<sup>737</sup>.

Lo anterior nos conduce, de forma inevitable, a dudar sobre el tratamiento que los tribunales españoles concederán a los creadores y distribuidores de los programas P2P conforme a la nueva redacción del art. 138.II de la LPI, esto es, si considerarán que se trata de un supuesto de responsabilidad por cooperación y, en consecuencia, que tienen legitimación pasiva respecto de las acciones de indemnización,

---

<sup>737</sup> “No puede considerarse que los demandados sean cooperadores de la actividad de copia ilícita que puedan realizar los usuarios por el mero hecho de haber puesto en el mercado a disposición del público una tecnología informática capaz de propiciar el intercambio de archivos sonoros. No hay que olvidar que el programa está concebido para el intercambio de todo tipo de archivos de audio, lo que da cobertura a la posibilidad de circulación lícita de obras que cuenten con explícita autorización para ello, tales como las sujetas a licencia “creative commons”, etc. [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 10º]

cese y publicación de la sentencia –incluso cuando quede probado que, con carácter predominante, este *software* es utilizado para compartir archivos protegidos por la propiedad intelectual sin la preceptiva autorización<sup>738</sup>–; el fundamento de estas dudas reside en las argumentaciones mantenidas por ambos tribunales<sup>739</sup>.

Por último, entendemos oportuno destacar la respuesta que ofrece la Audiencia Provincial de Madrid a una de las alegaciones que podría utilizarse como defensa jurídica contra los programas P2P: planteada la posibilidad de que los usuarios intercambien principalmente obras protegidas, concluye el órgano jurisdiccional que no se trata de un programa cuya única función sea facilitar los ilícitos y que, en todo

---

<sup>738</sup> El autor SÁNCHEZ ARISTI parece adoptar una postura optimista al respecto en cuanto considera que, en virtud de esta previsión, “se podrían enjuiciar todos aquellos casos en que un sujeto comercializa un producto o un servicio que, si bien es apto –o puede serlo en hipótesis– para propiciar usos o aplicaciones lícitos, también lo es, en mucha mayor medida o de manera casi exclusiva, para propiciar actos infractores de derechos de propiedad intelectual” [“Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, pág. 357]. En el año 2007, el mismo autor, en *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, *op. cit.*, pág. 161, n. de pág. 339 defendía la misma idea en los siguientes términos “no merece la misma consideración una tecnología neutra, preferentemente destinada a favorecer usos lícitos aunque eventualmente utilizada para cometer una infracción, que una tecnología masivamente aplicada a la comisión de infracciones y sólo, en hipótesis, o en una medida muy exigua, apta para realizar utilizaciones lícitas”.

<sup>739</sup> CASTELLÓ PASTOR, J. J., también mantiene una postura optimista a propósito de la aplicación del art. 138.II de la LPI a los programas P2P “Todo apunta, a fin de cuentas, a que si el reformado artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual hubiera estado en vigor, el tribunal hubiera encontrado ese apoyo legal necesario para conducir la reclamación por la categoría de la responsabilidad indirecta. Y con toda probabilidad, se hubiera condenado a Pablo Soto y a las mercantiles codemandadas por las infracciones cometidas por usuarios de la plataforma de intercambio, ya que actualizaban las direcciones IP para que los usuarios que adquirieron su software pudieran intercambiar con mayor rapidez los archivos (mayoritariamente protegidos) sin autorización de su titular” [“La responsabilidad indirecta de los prestadores de servicios de la sociedad de la información e intermediarios a la luz del artículo 138.II...”, *op. cit.*, pág. 3 de la versión electrónica].

caso, son los usuarios quienes realizan un uso incorrecto del mismo<sup>740</sup>; de este modo, los jueces se mantienen firmes en la idea de que, por el hecho de facilitar la tecnología que habilita los intercambios, no cabe atribuir responsabilidad a quienes crean y/o distribuyen el *software* ya que entienden que su conducta ni siquiera pueden entenderse como de cooperación con las actividades ilícitas<sup>741</sup>.

---

<sup>740</sup> “Frente a ello puede aducirse [...] que estadísticamente, en función de la disponibilidad de archivos para los usuarios de las aplicaciones MP2P, estos accederían más a obras musicales producidas por las demandantes que a cualesquiera otras. Pero aunque ello fuese así [...] eso no significaría que la funcionalidad del programa quedase reducida precisamente a ello, sino que los usuarios estarían aprovechando para mal fin las posibilidades técnicas del software, lo que nos devolvería, en lo que pudiera afectar a los demandados, al debate sobre la viabilidad de la infracción indirecta de la propiedad industrial, que ya hemos dado por zanjado, el cual no tiene adecuado encaje en el ámbito de la competencia desleal” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 10º].

<sup>741</sup> Por tanto, el carácter neutro de los programas utilizados para el intercambio de archivos ha permitido, hasta la fecha, excluir su responsabilidad por las infracciones cometidas haciendo uso de los mismos. En este sentido, debemos destacar que el art. 138.IV de la LPI –que se desarrolla a continuación en el presente Capítulo-, si bien no los considera responsables, sí que prevé la posibilidad de ejercer la acción de cese frente a agentes que intervienen en Internet, y forman parte del entramado de los diferentes modelos de explotación ilícita, pero mantienen una postura neutra respecto de los ilícitos. No obstante, aun cuando el programa P2P sea neutro, no puede quedar sujeto al régimen del art. 138.IV, ya que esta disposición únicamente se prevé para los prestadores de servicios intermediarios y, salvo el *software* P2P de primera generación –caracterizado por facilitar herramientas de búsqueda, aunque actualmente en desuso-, las otras generaciones de programas P2P –utilizadas en la actualidad- no pueden incluirse en ninguna de las categorías de intermediarios previstas en la LSSI.

**C) TENER INTERÉS ECONÓMICO DIRECTO EN LOS RESULTADOS DE LA CONDUCTA INFRACTORA Y CAPACIDAD DE CONTROL SOBRE LA MISMA.**

La tercera actividad que tipifica el art. 138.II de la LPI exige la concurrencia de dos elementos: interés económico directo en los resultados de la conducta infractora y capacidad de control sobre la misma; de esta forma, se configura como un supuesto de atribución de responsabilidad más estricto que los estudiados en los párrafos anteriores. No obstante, es necesario determinar cuál es, exactamente, el alcance de ambas condiciones que han de darse de manera cumulativa, –pues la mayor o menor amplitud del conjunto de actuaciones que cabe incluir en este supuesto estará en función de cómo se interpreten ambos requisitos-. A la espera de que nuestros tribunales se pronuncien sobre la extensión de esta legitimación pasiva, entendemos oportuno prever una serie de aclaraciones a propósito de los dos conceptos.

***a.- El interés económico directo en los resultados de la conducta infractora***

Para calificar al agente de responsable de la infracción, será necesario que tenga *interés económico directo en los resultados de la conducta infractora*; el hecho de que el requisito exija que tal interés recaiga, exactamente, *en los resultados* puede limitar de manera notable el ámbito de aplicación de este supuesto. Toda conducta infractora de los derechos de propiedad intelectual cometida en un medio como Internet, tiene, como resultado *en sentido estricto*, dos consecuencias:

el usuario disfruta o adquiere la obra protegida por la propiedad intelectual y, a cambio de esto, los titulares de derechos sobre la misma no reciben ningún tipo de contraprestación económica<sup>742</sup> –al margen de que, según cómo se configure el modelo de explotación, el usuario disfrute ilícitamente de la obra de forma completamente gratuita o pague una determinada cantidad de dinero a quienes no son los titulares de derechos<sup>743</sup>-. No obstante, es difícil sostener que, entre los diferentes sujetos que pueden realizar la tercera conducta tipificada por el art. 138.II de la LPI, alguno de ellos tenga interés económico directo en los resultados o consecuencias descritas.

La ausencia de interés económico directo en que el usuario acceda a la obra sin que el titular de derechos obtenga ingresos derivados de su disfrute –esto es, el interés en el resultado último de toda conducta infractora de la propiedad intelectual-, se justifica por el hecho de que se trata de aspectos indiferentes para quienes, indirectamente, intervienen en la infracción –en cuanto no compiten en el mismo

---

<sup>742</sup> Por resultados de la conducta infractora consideramos que debe entenderse las consecuencias de las actividades que lleva a cabo el infractor directo de los derechos de propiedad intelectual, es decir, la repercusión última que tiene la realización de actos ilícitos de reproducción y de puesta a disposición del público de obras sin el preceptivo consentimiento de su titular.

<sup>743</sup> En relación con el disfrute ilícito de las obras el pago de esta cantidad puede tener lugar de forma directa o indirecta, así p. ej., la contraprestación estaría directamente destinada a la obtención de los contenidos protegidos cuando el usuario pague a quien no es titular de derechos por cada obra que descarga desde su página web –piénsese en aquellas páginas en las que para acceder a los contenidos se exige que el usuario, con carácter previo, envíe un mensaje de móvil (SMS)-, mientras que constituye una contraprestación indirectamente destinada a la obtención de contenidos protegidos la que se realiza al comprar un programa P2P –puesto que el usuario paga por un *software* cuyo uso no es, exclusivamente, la descarga de obras puestas a disposición del público sin autorización del titular-.

mercado que los titulares de derechos sobre las obras-. Por tanto, debe tenerse en cuenta que lo relevante para estos agentes no es, estrictamente, el resultado de las conductas infractoras, sino que su interés económico reside en los diferentes procesos que devienen necesarios para la materialización de tales conductas –pues es a partir de estos procesos el modo en que los sujetos que pueden ser considerados infractores indirectos obtienen beneficios económicos derivados de la infracción-.

En consecuencia, una interpretación estricta de la noción *resultados de la conducta infractora*, permitiría atribuir la condición de responsable de la infracción únicamente a aquellos agentes que desarrollen la misma actividad económica que los legítimos titulares de derechos esto es, a aquellos que comercialicen en Internet con las obras protegidas por la propiedad intelectual careciendo de autorización para ello. Sin embargo, no cabe olvidar que tales actividades son constitutivas de actos de explotación ilícita conforme a la LPI –reproducción y puesta a disposición del público de las obras-, de modo que, por definición, todo agente que realice las mismas estaría pasivamente legitimado respecto de las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia sobre la base del art. 138.I –es decir, en calidad de infractor directo de los derechos de propiedad intelectual-.

De acuerdo con lo que ha sido expuesto entendemos que el legislador debería haber omitido la referencia a *los resultados* –estableciendo como condición la existencia de *interés económico directo en la*

*conducta infractora*-; no obstante, en cuanto no ha sido así, el poder judicial deberá interpretar el requisito consistente en el interés *en los resultados de la conducta infractora* de una manera que no sea excesivamente rígida. Una interpretación realizada en tales términos permitiría que la responsabilidad prevista en el art. 138.II no se limitara al interés en los resultados que se consiguen tras la realización de la conducta infractora, sino que haría posible su extensión al interés económico directo en las distintas actividades que integran el proceso conducente a la infracción –diferentes en función del modelo de explotación ilícita que se siga-, es decir, todas aquellas que estén, en cierta medida, vinculadas a la reproducción y a la puesta a disposición del público en Internet de obras protegidas, actividades respecto de las cuales puede afirmarse que tienen interés económico directo los diferentes agentes que participan, de alguna manera, en la conducta infractora.

En este sentido, será posible mantener que tienen interés económico directo en la conducta infractora quienes han desarrollado un programa de intercambio de archivos entre pares y quienes administran una web 2.0 donde los contenidos son puestos a disposición del público por los usuarios<sup>744</sup> –ninguno de los dos puede

---

<sup>744</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1585 de la versión electrónica y SÁNCHEZ ARISTI, R., en “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, pág. 362, adoptan como ejemplo de sujeto que tiene interés económico directo en los resultados de la conducta infractora y capacidad de control sobre la conducta del infractor a los titulares de páginas web que, prestando un servicio de alojamiento, permiten que desde las mismas se pongan a disposición del público contenidos ilícitos. No obstante, como se establece más adelante en el presente

ser considerado infractor directo, pero se les podría atribuir la condición de responsables de la infracción sobre la base del 138.II de la LPI-. Los ingresos que perciben estos agentes dependen de la popularidad o el tráfico que adquiera su programa o web, puesto que, cuanto mayores sean estos, más beneficios podrán obtener – procedentes de la venta del programa, del pago de una cuota de suscripción, del alquiler de espacios publicitarios...-. En consecuencia, es posible afirmar que tanto el creador del programa como el titular de la página tienen un interés económico directo vinculado a actividades imprescindibles en el proceso conducente a la materialización de las conductas infractoras: la utilización de un programa P2P y la visita a la web donde se almacenan los contenidos –lo que, de realizarse una interpretación no excesivamente rígida, podría entenderse como un interés económico directo *en los resultados de la conducta infractora*-.

No obstante, la gran duda reside en los *alojadores puros*, esto es, aquellos que no son lo que la jurisprudencia española ha denominado *alojadores 2.0*<sup>745</sup> –respecto de quienes hemos reconocido, en el párrafo previo, la existencia de interés económico directo cuando obtienen ingresos a partir de su web-. Los prestadores que desempeñan funciones de alojador puro ofrecen un servicio consistente en ceder un

---

apartado, entendemos que deviene necesario diferenciar en función de las características del prestador de servicios de alojamiento –entre el alojador puro y el alojador 2.0-.

<sup>745</sup> Recuérdese que se trata de una distinción y de un término (*host 2.0* o *alojador 2.0*) que fue acuñado por el Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid [SJMerc. nº 7 de Madrid, nº 289/2010, de 20 de septiembre, *cit.*].

espacio de Internet donde el propietario de la página almacena sus datos, esto nos conduce a sostener que el intermediario carece de interés económico directo en la conducta infractora que se desarrolla haciendo uso de su servidor, puesto que, en principio, sus beneficios están en función del volumen –número de *bytes*- del espacio de Internet que ha cedido –ajeno a la realidad de que la web sea atractiva para los internautas porque desde la misma se comunican pública e ilícitamente obras, y ello incrementa el tráfico en la página; de que la posibilidad de acceder a contenidos protegidos por la propiedad intelectual sea la razón por la que los usuarios pagan una cuota al titular de la página...-.

Sin embargo, no cabe negar la existencia de cierto interés en la conducta infractora por parte del *alojador puro*, un interés derivado del hecho de que, cuanto mayor sea el número de archivos que el titular de la página ponga a disposición del público haciendo uso de su servicio, más volumen de datos necesitará contratar con el prestador –incrementándose, con ello, los ingresos del intermediario-. Ahora bien, no creemos que la relación descrita entre las infracciones –la puesta a disposición del público de obras protegidas por la propiedad intelectual- y sus ingresos –la contratación de un mayor número de *bytes* en el servidor de quien presta servicios de alojamiento- sirva para calificar como directo el interés económico que pueda tener el intermediario en los resultados de la conducta infractora.

En consecuencia, aunque los agentes que desarrollan funciones de *alojador puro* tienen capacidad de control sobre la actividad del

infractor, no puede considerarse que cumplan el primer requisito para atribuirles la conducta tipificada en el art. 138.II de la LPI: carecen de *interés económico directo en los resultados de la conducta infractora*, por lo que no será posible imputarles responsabilidad por hecho ajeno conforme al tercer supuesto de esta disposición –en otras palabras, no podrá ejercerse contra estos las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia en calidad de infractores indirectos-.

***b.- La capacidad de control sobre la conducta del infractor***

Adicionalmente al requisito del interés económico directo, el art. 138.II de la LPI exige que el agente tenga *capacidad de control sobre la conducta del infractor*. Como acertadamente defiende SÁNCHEZ ARISTI, este control ha de entenderse referido a la conducta infractora y no al sujeto que realiza la misma, excluyendo toda necesidad de que el infractor directo sea dependiente o esté subordinado al infractor indirecto<sup>746</sup>; debemos mantener esta idea y considerar que la *capacidad de control* no requiere que exista una relación jurídica entre ambos agentes, sino que implica la posibilidad técnica de ejercer un control sobre las actividades que lleva a cabo quien infringe, de manera directa, los derechos de propiedad intelectual –p. ej., la posibilidad de introducir un sistema de filtrado de los archivos que se ponen a disposición del público, de bloquear al usuario para impedir

---

<sup>746</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, pág. 362; en el mismo sentido, CASTELLÓ PASTOR, J. J., “La responsabilidad indirecta de los prestadores de servicios de la sociedad de la información e intermediarios a la luz del artículo 138.II...”, *op. cit.*, pág. 6 de la versión electrónica.

que siga comunicando obras, de eliminar los contenidos que están siendo ofrecidos...-.

Entender la idea *capacidad de control* como referida a un control en sentido técnico obliga a tener en cuenta el desarrollo de la tecnología a fin de determinar si, realmente, quienes son susceptibles de ser considerados infractores indirectos tenían capacidad de control sobre las conductas infractoras. Sin embargo, esto es susceptible de generar problemas, en particular, respecto de los programas P2P, puesto que son quienes crean el *software* los que pueden configurar sus características<sup>747</sup>, de modo que adquieran mayor control sobre los contenidos que se intercambian –mediante actuaciones adicionales- o restrinjan el tráfico únicamente a contenidos lícitos –mediante la introducción de sistemas de filtrado<sup>748</sup>-.

---

<sup>747</sup> El autor SÁNCHEZ ARISTI haciendo referencia a la posibilidad de que los creadores y distribuidores de los programas de intercambio entre pares introduzcan un sistema de filtrado de archivos, concluye “es obvio que no hacen nada de esto porque no les conviene, ya que si los programas P2P impidieran el intercambio de archivos protegidos perderían el atractivo que tiene para el consumidor y dejarían de emplearse masivamente, de donde los ingresos de explotación de los operadores del programa se esfumarían” [*El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, *op. cit.*, págs. 182 y 183].

<sup>748</sup> Sobre la posibilidad de imponer un sistema de filtrado en los programas P2P destinado a evitar el tráfico de materiales protegidos por la propiedad intelectual, debe recordarse que a quienes crean y distribuyen este *software* no les es de aplicación la jurisprudencia establecida por el TJUE en la Sentencia *Scarlet Extended* –en el mencionado asunto los jueces de Luxemburgo consideraron que obligar al proveedor de acceso a internet, prestador de servicios de intermediación, a filtrar los contenidos era contrario a la prohibición de un deber de supervisión general prevista en el art. 15.1 de la Directiva 2000/31, no obstante, no cabe alegar esta jurisprudencia en relación con los programas P2P- [Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, especialmente, apartados 39 y 40]. La imposibilidad de aplicar esto se justifica por el hecho de que aquellos que han creado y distribuido el programa que sirve para el intercambio de archivos protegidos no tienen la

En relación con esto se pronunció la Audiencia Provincial de Madrid en el asunto contra D. Pablo Soto; de lo sostenido en los fundamentos jurídicos es posible extraer tres ideas en defensa de quienes crean y distribuyen los programas P2P: primero, que no tienen capacidad para controlar la utilización que realicen los usuarios de su *software*<sup>749</sup>; segundo, que no se les puede exigir que inviertan grandes cantidades en evitar que sean infringidos los derechos de propiedad intelectual al utilizar su programa<sup>750</sup>; tercero, se les podría pedir que establezcan medios como el filtrado para respetar las medidas tecnológicas con las que los titulares de derechos protejan sus obras<sup>751</sup>. Una jurisprudencia que no ofrece certeza sobre la posibilidad de calificar a quienes crean y distribuyen programas P2P como infractores indirectos, puesto que han recibido un tratamiento jurídico consistente en entender que

---

consideración de prestadores de servicios de la sociedad de la información y, en consecuencia, no se rigen por las disposiciones de la Directiva 2000/31.

<sup>749</sup> “Además, los demandados *carecen de cualquier posibilidad de control sobre el empleo concreto que dan los usuarios a la herramienta informática*, puesto que éstos no precisan de intermediación técnica alguna por parte de aquellos para operar el intercambio de archivos una vez que disponen del programa informático” (énfasis añadido) [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 10º].

<sup>750</sup> “Lo que *no resulta exigible al creador del programa* es que deba ser él quien haya de *invertir cuantiosos recursos en medidas para prevenir o impedir la violación de derechos de propiedad intelectual*, pues quien debería costearlas e implantarlas es el titular de los mismos, ya que operarían exclusivamente en su propio beneficio y a él le incumbe la facultad de decidir si quiere o no incorporarlas” (énfasis añadido) [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 10º].

<sup>751</sup> “Pero no es al creador ni al comercializador del software de intercambio al que le incumbiría publicar y actualizar los catálogos de obras protegidas ni dotar a éstas de medidas tecnológicas; *simplemente podría, en su caso, una vez estandarizadas las mismas* por quienes las implantasen, *ser requerido para que previese modos de ajustarse a ellas (filtrado, etc)*, pues esa sería la única actuación eficaz que éste podría realizar al respecto” (énfasis añadido) [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 10º].

carecían de capacidad de control sobre el uso que se realiza de su *software*.

### **2.3.- LOS SUJETOS QUE REALIZAN CONDUCTAS SUSCEPTIBLES DE INCLUIRSE EN EL ART. 138.II DE LA LPI.**

Conscientes de que en el apartado anterior han sido mencionadas algunas de las actividades susceptibles de incluirse en los supuestos de hecho previstos en el art. 138.II de la LPI –bien a título de ejemplo, bien para destacar su problemática-, el objeto de este apartado es exponer algunas características de los diferentes sujetos contra quienes podrá exigirse responsabilidad derivada de la infracción en calidad de infractores indirectos. Con tal propósito, la exposición ha sido realizada teniendo en cuenta el estado de desarrollo técnico de los tres modelos de explotación ilícita en el momento de su redacción, sin embargo, no cabe descartar la posibilidad de que aparezcan nuevos agentes en el conjunto de actuaciones que envuelven los actos de explotación ilícitos –e, incluso, tipificadas las conductas merecedoras de reproche civil, la aparición de agentes cuya actividad presente unas características que les permitan eludir (o, al menos nos hagan dudar sobre) su calificación como responsable de la infracción-.

#### **A) EL CREADOR, DESARROLLADOR Y DISTRIBUIDOR DE PROGRAMAS P2P COMO INFRACTORES INDIRECTOS.**

Como ha sido indicado en los apartados anteriores, los agentes que están detrás de un programa P2P –porque lo crean, lo desarrollan y/o lo distribuyen-, pueden, según las actividades que lleven a cabo, ser incluidos en alguna o en varias de las conductas tipificadas en el art.

138.II de la LPI. El conjunto de sujetos que podemos encontrar detrás de un *software* de intercambio entre pares no concurre ni en la descarga continua ni en la descarga directa –puesto que, debido a la configuración propia de estos modelos de explotación ilícita, en ninguno se precisa de un programa adicional para articular la descarga, siendo suficiente con el navegador web-. Asimismo, las características de estos programas P2P determinan que no se les pueda atribuir la categoría de prestadores de servicios de la sociedad de la información –ni en calidad de intermediarios ni en calidad de proveedores de contenidos-, en consecuencia, como ha confirmado la jurisprudencia española quedan fuera del ámbito de aplicación de la LSSI y del art. 138.IV de la LPI<sup>752</sup>. A propósito de estos agentes y del modo en que realizan sus actividades conviene establecer una serie de precisiones.

---

<sup>752</sup> “No parece que la posición de los demandados [creadores y distribuidores del *software* de intercambio de archivos], en contra de lo que sostiene la parte demandante, pueda ser considerada como la de un proveedor de servicios de Internet sujeto a las responsabilidades previstas en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en concreto en sus artículos 13 a 17, en relación con el artículo 138 del TRLPI. Porque lo que los demandados realizan, respectivamente, es la creación y comercialización de un programa informático. No se trata de prestadores de servicios de intermediación en Internet, pues su misión no es posibilitar el acceso de los usuarios a la red, ni se encargan de la transmisión de datos, ni proporcionan servicios de alojamiento de los mismos, ni tampoco facilitan enlaces a otros contenidos ni incluyen buscadores de éstos. En consecuencia, ni tan siquiera estaríamos en el ámbito de las responsabilidades que pudieran exigirse a los proveedores de servicios de Internet” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 6º]. Mantiene la misma idea SÁNCHEZ ARISTI, R., en *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, op. cit., pág. 195, sin embargo, especifica que los programas P2P de primera generación –aquellos que se caracterizan por su configuración centralizada-, dadas las funciones que realizan podrían incluirse en la categoría de prestadores de servicios que facilitan herramientas de búsqueda; no obstante, entendemos que actualmente carece de sentido exponer detalladamente esta cuestión puesto que esta categoría de programa P2P –centralizados o de primera generación- ha caído en desuso.

**a.- Los distintos agentes que pueden intervenir en la creación, desarrollo y distribución de un programa P2P.**

Entorno a un programa de intercambio de archivos se realizan, habitualmente, tres actividades: la creación del programa, su desarrollo posterior y la distribución del mismo; estas actividades pueden llevarse a cabo por un único sujeto –persona física o jurídica-, sin embargo, lo más frecuente es que haya distintos agentes implicados. Así, si bien todos los que elaboran aplicaciones informáticas reciben el nombre de “desarrolladores de *software*” (del inglés *software developer*), conviene, en nuestro supuesto, diferenciar entre el creador del programa P2P –entendido como la persona que, partiendo de cero, elabora un *software* propicio para facilitar los intercambios- y los desarrolladores del programa P2P –personas que introducen mejoras sobre el *software* que ha sido inventado por un tercero-.

Finalmente, quien pone la aplicación informática a disposición de los internautas es el distribuidor del programa –esta actividad puede realizarse de distintas maneras: descarga gratuita o previo pago, venta física... si bien, actualmente, lo más habitual es que se distribuya a través de Internet-; cabe la posibilidad de que la distribución se realice por el mismo creador del programa, aunque nada le impide ceder a un tercero los derechos de explotación sobre *su obra* conforme a lo establecido en la LPI –puesto que el art. 10.1.i) de esta norma incluye los *programas de ordenador* entre las creaciones que reciben, a efectos de tal regulación, la consideración de obra-. Lo anterior demuestra

que, ante una infracción indirecta derivada del uso de un programa P2P, pueden concurrir distintos legitimados pasivos en dos situaciones, de una parte, el creador y sus desarrolladores, y, de otra parte, los sujetos anteriores y los distribuidores del *software*<sup>753</sup>

Una primera situación se produce por el hecho de que es posible que tengamos al creador en origen del programa y a los desarrolladores posteriores –aunque nada excluye que el creador y el desarrollador sean la misma persona-. La identificación del creador del programa P2P no es difícil en la práctica, incluso cabe que sea una persona jurídica quien cree y desarrolle el *software*; en cambio, mayores dificultades plantea el hecho de que creador y desarrollador del programa no coincidan en la misma persona, este supuesto puede devenir particularmente problemático cuando el *software* es libre o de código abierto<sup>754</sup>, dada la complejidad de saber quién ha participado en la creación y/o en el desarrollo del programa –y, en consecuencia, de identificar a los sujetos a los que cabe demandar-; en todo caso,

---

<sup>753</sup> Debe destacarse que, en el único litigio contra programas de intercambio de archivos resuelto por nuestros tribunales, los titulares de los derechos de propiedad intelectual interpusieron la demanda contra el creador del programa y contra los distribuidores –quienes, a su vez, fueron las empresas que lo desarrollaron-. Si bien en las pretensiones, se establecen ciertas diferencias atendiendo a las funciones que han realizado cada uno de estos agentes, tampoco puede sostenerse que sus actuaciones ilícitas fueran concretadas con excesiva precisión –en todo caso, aunque hubiera sido así, la regulación de la LPI en aquel momento, previo a la Ley 21/2014, no hubiese permitido condenar a estos agentes en calidad de infractores indirectos- [SJMerc. de Madrid (nº 4), nº 244/2011, de 25 de noviembre, AC\2011\1630; SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014].

<sup>754</sup> Si bien existen diferencias entre ellos, la idea en común es que tanto el *software libre* y como el *código abierto* ofrecen la posibilidad de que los usuarios del programa introduzcan modificaciones sobre el mismo y posteriormente lo redistribuyan con estas mejoras.

debe señalarse que, por regla general, los programas P2P no se presentan como *software* libre o de código abierto.

Respecto de la creación del programa P2P pueden suceder dos cosas. Por una parte, es posible que el programa, en principio, solo admita intercambios respetuosos con las disposiciones de la LPI –dada la existencia de un mecanismo que hace posible el previo filtrado de los contenidos protegidos-, no obstante, cabe que su posterior desarrollo por personas diferentes al creador permita cometer actos de explotación ilícitos haciendo uso del mismo<sup>755</sup>. De darse esta situación, el creador del programa carece de legitimación pasiva conforme al art. 138.II de la LPI –puesto que, en ningún momento, ha contribuido a la infracción de derechos-, sin embargo, sí que podrán ser demandados como infractores indirectos quienes han desarrollado *a posteriori* el programa P2P –permitiendo que puedan realizarse usos ilícitos a partir del mismo-.

Por otra parte, cabe que el programa P2P, en origen, sea apto para llevar a cabo cualquier tipo de intercambio, tanto lícito como ilícito – en otras palabras, que no prevea ningún tipo de filtrado que impida la puesta a disposición de obras protegidas-. En tal supuesto, es el creador del programa quien podrá ser considerado infractor indirecto

---

<sup>755</sup> Si bien parecen menores las posibilidades de que esto suceda, –especialmente, en comparación con el segundo supuesto descrito-, no cabe descartar situaciones como, p. ej., la creación de un *software* por un particular que sea inocuo respecto de los derechos de propiedad intelectual –de modo que no pueda utilizarse para infringir la propiedad intelectual-, pero, tras adquirir un tercero los derechos sobre este programa de ordenador, el mismo sea objeto de desarrollo, introduciéndose modificaciones que permitan, adicionalmente, el intercambio de obras protegidas.

de los derechos de propiedad intelectual; no obstante, si adicionalmente concurren desarrolladores del programa, resulta relevante tener en cuenta que entre estos y el creador se establece una situación de litisconsorcio cuasinecesario respecto del ejercicio de la acción de indemnización, cese y publicación de la sentencia. Lo indicado es debido a que, contra cada uno de estos sujetos, la acción será la misma y se fundamentará en el hecho de haber tomado parte en la elaboración de un *software* que permite cometer actos de explotación ilícitos, sin que quepa una mayor diferenciación en las actividades realizadas por cada uno de ellos –en cuanto se trata de aspectos excesivamente técnicos y en la mayoría de ocasiones imposibles de averiguar para quien ostenta la legitimación activa-; asimismo, esto incide en el hecho de que, entre el creador y los desarrolladores se establezca una responsabilidad de tipo solidario, siendo el demandante quien decide frente a quién, o frente a quiénes, reclama el resarcimiento de los daños.

Con base en lo anterior, conviene al demandante examinar, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, si le interesa ejercer las acciones del art. 138.II de la LPI respecto del programa P2P solo contra el creador, contra el creador y los desarrolladores o únicamente contra los desarrolladores<sup>756</sup> –una decisión que dependerá de la actividad que haya desarrollado cada uno-. En este sentido, podemos encontrarnos

---

<sup>756</sup> Si bien nada impide al demandante ejercer las acciones contra todos, es relevante decidir contra quien le conviene accionar, pues si la actividad de uno de los demandados no se considera suficiente para justificar su responsabilidad conforme al art. 138.II de la LPI, la desestimación parcial de la demanda repercutiría en la extensión de una hipotética condena en costas a favor del actor.

con distintos supuestos que pueden conducir al demandante a adoptar una u otra decisión, sin embargo, fundamentalmente son dos los supuestos de litisconsorcio pasivo cuasinecesario que pueden darse.

El primer supuesto se produce cuando el creador sea una persona física cuya actividad se haya limitado a programar un *software* apto para los intercambios y a vender esta aplicación informática a una empresa –cediendo todos los derechos de explotación sobre el mismo-, de forma que sea esta empresa quien se haya encargado de desarrollar la versión inicial del programa y de distribuirlo. De ser el caso, entendemos que lo más oportuno es que las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia se dirijan no contra el creador del programa, sino solo contra la empresa que lo ha desarrollado y distribuido –algo posible al tratarse de una situación de litisconsorcio cuasinecesario-.

Lo anterior deviene especialmente importante respecto de la acción de cese, ya que con la misma se pretende que el infractor ponga fin a la actividad ilícita, siendo la empresa que se encarga de desarrollar y distribuir el *software* la que continúa cometiendo los ilícitos del art. 138.II de la LPI y teniendo capacidad de control sobre las infracciones que cometen los usuarios del programa, mientras que su creador, si bien contribuyó con la conducta infractora en su momento, no solo ha dejado de hacerlo, sino que, además, carece de control alguno sobre las infracciones directas de los usuarios así como sobre la infracción indirecta que pueda estar realizando la empresa que adquirió los derechos de explotación –ahora bien, en todo caso, la ausencia de

contribución en el estado actual, no excluye la responsabilidad solidaria de ambos en relación con los daños y perjuicios causados-<sup>757</sup>.

A diferencia de lo que sucedía en el primer supuesto, el segundo se caracteriza por que el desarrollador no ha llevado a cabo la distribución del *software*, pero sí ha contribuido a su mejora. En tales casos, interesa al demandante accionar contra el creador del programa y contra los desarrolladores del mismo –aun cuando, en el plano estrictamente técnico, tan solo uno de ellos tenga capacidad para ejecutar lo que se solicita mediante la pretensión de cese-; sin embargo, en la medida en que entre ambos rige una relación de litisconsorcio pasivo cuasinecesario nada impide que las acciones de indemnización, cesación y publicación de la sentencia sobre la base del art. 138.II de la LPI se ejerzan contra uno de ellos. La conveniencia de demandar a ambos reside en el hecho de que, en ocasiones, puede resultar complicado –e incluso imposible- discernir qué actividades determinan la responsabilidad de cada sujeto; en particular, respecto de la acción de cese, la dificultad reside en determinar quién está detrás del acto ilícito concreto y tiene capacidad para controlar este acto así

---

<sup>757</sup> Así la contribución a la que hacemos referencia puede ser debida a cooperar con la conducta infractora y, adicionalmente, a tener interés económico directo en los resultados de esta y capacidad de control, algo que el creador del programa P2P hizo en el pasado, pero ha dejado de hacer en la actualidad. Sin embargo, siendo conscientes de que el art. 138.II de la LPI tan solo utiliza en su redacción los verbos en presente –induzca, coopere, cuente-, creemos que esta disposición debería interpretarse en el sentido de que resulta irrelevante si tales infracciones indirectas se produjeron en el pasado o si siguen produciéndose en el momento en que se interpone la demanda, puesto que interpretarlo de otra manera significaría admitir la pérdida de responsabilidad de sujetos como el que creó un *software* apto para cometer las infracciones y obtuvo beneficios económicos derivados de su venta a un tercero que se encarga de explotarlo.

como las infracciones directas que están cometiendo los usuarios del programa<sup>758</sup>.

Una segunda situación tiene lugar cuando concurre, de una parte, el creador del programa –incluidos los posibles desarrolladores del mismo, conforme a los términos explicados en los párrafos precedentes- y, de otra parte, la persona que se limita única y exclusivamente a su distribución –esto es, a facilitar el *software* a los usuarios-. Tanto quienes crean y desarrollan el programa como quienes lo distribuyen, realizan actividades susceptibles de ser calificadas como infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual, de modo que su legitimación pasiva respecto de las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia puede fundamentarse en el art. 138.II de la LPI.

---

<sup>758</sup> A pesar de que se ha indicado que los desarrolladores han contribuido a la mejora del *software*, sin incluir más especificaciones al respecto, la mayor o menor relevancia de las modificaciones que han introducido en relación con las conductas infractoras podría, según las circunstancias del caso concreto, determinar la conveniencia de demandarlos junto al creador del programa o de solo demandar a uno de ellos. Así, de una parte, es posible que la actividad del desarrollador haya consistido, simplemente, en introducir modificaciones irrelevantes respecto de las conductas infractoras –entendiendo por tales aquellas que no contribuyan a aumentar el tráfico de contenidos protegidos en la red o a generar beneficios económicos a partir de la infracción p. ej., cambios en el diseño del programa-, de ser el caso, será suficiente con demandar al creador; de otra parte, cabe que el desarrollador haya introducido mejoras que resultan imprescindibles respecto de las conductas infractoras –p. ej., una mejora que permita ofrecer mayor velocidad de descarga a los usuarios que más contenidos comparten (inducir a la conducta infractora) o eludir las medidas tecnológicas de protección incorporadas sobre las obras (cooperar con la conducta infractora)-, en tal supuesto, la demanda debería dirigirse contra ambos o, incluso, únicamente contra los desarrolladores; no obstante, dada la complejidad de diferenciar el grado de participación de cada uno, siempre que sea posible identificarlos el demandante debería ejercer las acciones contra ambos sujetos.

Ahora bien, en este caso existen diferencias en las actuaciones ilícitas realizadas por cada uno de los agentes, lo que implica que, tanto para la acción de indemnización como para la acción de cese, entre el creador y el distribuidor del *software* no rija una situación de litisconsorcio cuasi necesario sino una acumulación de acciones objetivo-subjetiva, puesto que la causa de pedir frente a estos sujetos se fundamentará en unos hechos distintos –de modo que la pretensión procesal que se interponga contra cada uno de los legitimados pasivos será diferente-. Respecto de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el programa P2P como responsable indirecto de las infracciones, entre su creador y su distribuidor ha de mantenerse que existe una responsabilidad solidaria –al igual que será solidaria, también, respecto de las infracciones directas cometidas haciendo uso de este *software*-. Por su parte, si se pretende solicitar el cese de la actividad ilícita del creador del programa P2P y de su distribuidor, la pluralidad de partes no implica el ejercicio de una única acción contra varios legitimados pasivos, sino una acumulación de acciones objetivo-subjetiva, en consecuencia, será necesario demandar tanto al creador como al distribuidor, solicitándose frente a cada uno pretensiones de cese distintas<sup>759</sup>.

---

<sup>759</sup> Si bien esto es expuesto con detalle en el Capítulo IV, procede adelantar que, de concurrir la infracción indirecta del creador del programa P2P y sus distribuidores, el demandante deberá realizar una acumulación de acciones de carácter eventual. Así, en primer lugar, la pretensión de cese se dirigirá al creador del programa –y/o, en su caso, al desarrollador-, solicitándole que ponga fin a la posibilidad de que desde su programa se realicen intercambios ilícitos de obras protegidas por la propiedad intelectual –e, incluso, de tener tal capacidad de control, que pare las infracciones directas que están cometiendo los usuarios-, en su defecto, en segundo lugar, la

***b.- La existencia de interés económico directo en la actividad que desarrollan los agentes vinculados al programa P2P.***

Los agentes que han sido estudiados en el apartado anterior pueden desarrollar sus actividades en relación con el programa de intercambio de archivos de forma altruista o no altruista, la diferencia entre ambas reside en el hecho de que quien crea, desarrolla o distribuye el *software* reciba, a cambio, algún tipo de beneficio económico. Comprender cuándo estos agentes actúan de manera interesada ayuda a concretar si pueden calificarse de infractores indirectos conforme al art. 138.II de la LPI. Esta comprensión es relevante respecto de los creadores del programa –y, en su caso, los desarrolladores–, puesto que, si no es posible defender que cooperan con las conductas infractoras –como se ha indicado *supra*, la jurisprudencia no ha visto cooperación en sus actividades– siempre quedará la posibilidad de alegar que tienen interés económico directo en los resultados de la conducta infractora y capacidad de control sobre esta –ahora bien, para ello será necesario que su comportamiento no sea altruista–. Por su parte, en relación con los distribuidores del *software*, la relevancia de saber si su actividad se desarrolla de manera desinteresada depende, directamente, de cómo se entienda la expresión *cuenta con una capacidad de control sobre la conducta del infractor* a la que se refiere el tercer supuesto tipificado en el art. 138.II; así, respetando lo defendido *supra*, este requisito ha de considerarse referido a la posibilidad técnica de ejercer un control

---

acción de cese contra el distribuidor del programa, a quien se le pedirá que ponga fin a su actividad ilícita, consistente en ofrecer el *software* que está siendo utilizado para infringir los derechos de propiedad intelectual.

sobre las actividades del infractor directo, realizando una interpretación amplia de la noción *contar con capacidad de control*, no cabe descartar tal facultad por parte de quien distribuye el programa P2P, puesto que, de no haberlo suministrado, los usuarios no hubieran podido intercambiar archivos haciendo uso de este *software* –a pesar de que, una vez instalado el programa, carece de cualquier control técnico sobre los intercambios-<sup>760</sup>.

Procede concretar en qué supuestos los agentes vinculados al programa P2P desarrollan sus actividades de forma interesada, puesto que, una vez afirmado que cumplen el requisito de contar con capacidad de control, esto nos permitirá determinar si tienen interés económico directo y, por tanto, si son infractores indirectos de acuerdo con la tercera conducta tipificada. Así, concurre una actitud no altruista o interesada por parte del creador cuando cede a título oneroso los derechos de explotación sobre su programa a un tercero que se encarga de distribuirlo; también se da esta actitud cuando el propio

---

<sup>760</sup> Esto debe interpretarse así puesto que, de lo contrario, no es posible entender que estamos ante dos realidades diferentes. Una cosa es considerar que quien distribuye el programa P2P es responsable de la infracción porque sus actuaciones pueden incluirse en alguno de los supuestos de hecho del art. 138.II de la LPI y, otra cosa distinta, es que el ejercicio de una acción de cese contra el distribuidor permita, no solo detener su actividad ilícita –facilitar el *software* que permite los intercambios– sino, además, poner fin a las infracciones directas que están siendo cometidas por los usuarios del programa –cosa que no ocurre, limitándose el poder de quien distribuye el *software* a evitar que, en el futuro, nuevos usuarios lo adquieran y con ello puedan infringir la propiedad intelectual-. Además, al contrario de lo que sucedía respecto del creador del programa P2P –recuérdese que, en ocasiones, este puede haber perdido la capacidad de control que tuvo en el pasado, lo que no le exime de ser considerado responsable–, en el caso del distribuidor, en la medida en que siga ofreciendo el *software* a los usuarios, continua teniendo capacidad de control sobre la conducta de los infractores.

creador es quien distribuye el *software* obteniendo ingresos por ello de manera directa, esto sucederá si comercializa por sí mismo el programa –es decir, lo vende a los usuarios previo pago de una determinada cantidad de dinero, una venta que podrá ser física o digital-.

Es posible que el creador distribuya su programa de forma gratuita – generalmente, se pone el *software* a disposición de los usuarios en Internet de modo que puedan descargarlo sin tener que pagar contraprestación alguna<sup>761</sup>; si su actividad finalizara aquí, no podría sostenerse que reúne el requisito del interés económico, sin embargo, no sucede así en la mayoría de ocasiones, sino que, tras distribuir gratuitamente la aplicación informática, utiliza la misma para obtener beneficios, algo que se consigue, p. ej., mediante la inserción publicidad en el propio programa P2P –banderolas publicitarias (*banners*), ventanas emergentes (*pop-ups*), vídeos cortos (*pre-roll clips*)...-, la posibilidad de que los usuarios contraten el servicio *premium* –sin publicidad, con protección contra virus, atención al cliente...-, la venta a terceras empresas de datos sobre los usuarios del programa –habitualmente su correo electrónico, que es utilizado para enviar publicidad-..., en estos casos, el requisito del interés económico directo en los resultados de la conducta infractora sigue existiendo, no obstante, los ingresos no se obtienen de manera directa por acto de

---

<sup>761</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, op. cit., págs. 44 y 83.

distribuir el programa<sup>762</sup>, sino indirectamente, puesto que proceden de la utilización que se realiza del mismo<sup>763</sup>.

Las mismas conductas, exceptuando la cesión a título oneroso de los derechos de explotación sobre el programa, se pueden atribuir al agente que distribuye el *software*; por tanto, también el distribuidor puede comercializar con el programa P2P o suministrarlo gratuitamente para obtener ingresos por las vías señaladas en el párrafo precedente, en cualquiera de los dos casos, reúne el requisito de interés económico directo. Esto sucederá cuando quien distribuye el *software* haya adquirido con carácter previo los derechos de explotación sobre el mismo, sin embargo, podemos encontrarnos con un supuesto adicional: es posible que quien lo distribuye no sea más que un simple intermediario entre el titular de derechos sobre el programa P2P –que puede ser su creador o quien los haya adquirido previa cesión de este– y los usuarios que obtienen el *software* que les permite el intercambio y lo instalan en sus dispositivos<sup>764</sup>.

---

<sup>762</sup> “Cualquiera de esas opciones revela una finalidad comercial más o menos directa, y prueba que el suministro gratuito del programa de intercambio no es más que una pieza dentro de una estrategia empresarial de más largo alcance” [SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, op. cit., pág. 84].

<sup>763</sup> Los beneficios económicos que obtiene el creador del programa P2P serán mayores cuanto más se utilice el *software*, esto es, en función del tráfico que genere y del número de usuarios que tenga, de ahí que el interés –y la práctica habitual–, resida en distribuir el programa de manera completamente altruista para obtener los rendimientos, posteriormente, por otras vías.

<sup>764</sup> En ocasiones, la labor de intermediario de estas páginas es tal que ni siquiera almacenan en su servidor los programas que ofrecen, sino que, en realidad, actúan como una auténtica web de enlaces: se limitan a poner a disposición de los usuarios un hipervínculo a la página del titular de derechos sobre el programa –a un servidor externo donde sí se encuentra el *software*–, junto a una descripción del mismo y una

Como ejemplo de lo anterior –frecuente en la práctica-, piénsese en el titular de una web desde la que se pone a disposición del público *software* de todo tipo y, entre estas aplicaciones informáticas, también un programa de intercambio de archivos; el titular de esta página no obtiene ningún tipo de beneficio económico ni de la descarga del programa ni de su utilización, sino que sus ingresos proceden de otras actividades como la publicidad insertada en su web, la suscripción a su servicio de los usuarios... No obstante, en la medida en que ofrece una amplia variedad de *software* y carece de los derechos de explotación sobre el programa P2P, no será posible atribuirle interés económico directo en los resultados de la conducta infractora. En todo caso, el demandante podría intentar fundamentar la responsabilidad del titular de esta página como infractor indirecto en la idea de cooperación o de inducción a la conducta infractora, lo mismo deberá hacer quien interpone la demanda contra el creador y/o contra el distribuidor del programa P2P, en el caso de que, de acuerdo con lo que ha sido expuesto, se concluya que estos han realizado sus actividades de manera completamente desinteresada –esto es, que carecen del requisito de interés económico directo, necesario para integrar la tercera conducta tipificada en el art. 138.II de la LPI-.

---

presentación que facilita a los usuarios localizar las aplicaciones informáticas que buscan.

**B) EL TITULAR DE LA WEB QUE NO ACTÚA COMO PROVEEDOR DE CONTENIDOS: LA CONSIDERACIÓN DEL ALOJADOR 2.0 COMO INFRACTOR INDIRECTO.**

El titular de la web que no actúa como proveedor de contenidos representa lo que la jurisprudencia española ha denominado alojador 2.0 –recuérdese la sentencia dictada en la demanda presentada por *Telecinco* contra *Youtube*-. El hecho de atribuir la condición de infractor indirecto a este agente de Internet implica reconocer su legitimación pasiva para las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia; no obstante, cuando se trate de un prestador de servicios intermediario conforme a la LSSI, será necesario, adicionalmente, verificar si cabe excluir su responsabilidad por la infracción de acuerdo con lo establecido por la citada norma. Ahora bien, para afirmar la posibilidad de demandar sobre la base del art. 138.II de la LPI a quienes administran una web 2.0 donde los contenidos son puestos a disposición del público por los usuarios, debemos, con carácter previo, establecer las diferencias entre este y otros dos agentes que, si bien desarrollan actividades similares, no pueden recibir la misma calificación que el alojador 2.0 –se trata del alojador puro y del titular de la web 2.0 de enlaces-; una vez expuesto esto, han de ser examinados los motivos que justifican la inclusión del titular de la web 2.0 en alguna de las conductas tipificadas por el art. 138.II de la LPI.

***a.- El alojador puro como infractor indirecto en supuestos excepcionales y la imposibilidad de calificar al titular de la web 2.0 de enlaces como infractor indirecto.***

En el ámbito de las infracciones en línea de los derechos de propiedad intelectual, podemos encontrar tres agentes que llevan a cabo actividades vinculadas a los ilícitos: el titular de la web en formato 2.0 desde la que se ofrecen contenidos protegidos, el prestador de servicios de alojamiento que interviene como un alojador puro y el titular de la web de enlaces 2.0 donde los usuarios publican hipervínculos a contenidos protegidos. Si bien al primero de ellos será posible atribuirle legitimación pasiva de acuerdo con el art. 138.II de la LPI –y sin perjuicio de examinar la posibilidad de que quede exento de responsabilidad respetando lo previsto en el art. 16 de la LSSI-, el objeto del presente apartado es confirmar que, el alojador puro tan solo podrá ser considerado infractor indirecto de forma excepcional, mientras que, el titular de la web de enlaces en formato 2.0, no será nunca infractor indirecto sino, en todo caso, infractor directo de los derechos de propiedad intelectual.

**a.1.- El carácter excepcional de la inclusión del alojador puro de las conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI.**

El agente que actúa como alojador puro se limita a desarrollar una actividad propia de un prestador de servicios de intermediación en sentido estricto: albergar datos que le proporciona el destinatario de su servicio, de forma que, simplemente, cede un espacio en su servidor de Internet –es decir, un determinado número de *bytes*- donde los

contenidos que se incorporan son administrados por el titular de la página –sin que el alojador puro ejerza control alguno sobre la información almacenada-. El administrador de la web puede, a su vez, adoptar la forma de proveedor de contenidos, de alojador 2.0 o de prestador que facilita enlaces, lo relevante, en cualquier caso, es que será este destinatario del servicio prestado por el alojador puro quien deberá responder por los ilícitos que se cometan, aplicándole para ello las normas propias del régimen jurídico que le corresponda.

Dado que la actividad del alojador puro consiste en contratar con el titular de la página la cesión de un espacio a cambio del pago de una contraprestación, resulta difícil considerar que este prestador de servicios intermediario realiza la conducta consistente en inducir a sabiendas la comisión de infracciones contra la propiedad intelectual –pues tanto explícita como implícitamente la inducción es inexistente-, por este motivo, debe rechazarse toda posibilidad de atribuirle responsabilidad en calidad de infractor indirecto conforme a la primera conducta tipificada en el art. 138.II de la LPI.

No obstante, la compleja configuración de Internet determina que, en ocasiones, el alojador puro no obtenga sus beneficios directamente del titular de la web por cederle un espacio en su servidor –ofreciéndole este servicio de manera gratuita-, sino que sus ingresos proceden de la publicidad insertada en la misma, es decir, el propio alojador puro actúa, a su vez, como empresa de publicidad, de forma que es el mismo agente quien contrata con terceros que quieran anunciarse desde los espacios publicitarios insertados en las páginas web que son alojadas

desde su servidor<sup>765</sup>. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con las empresas de publicidad que contratan con los titulares de las páginas, no podemos mantener en este caso que el alojador puro induzca las conductas infractoras que se cometen desde una web 2.0, aun cuando es el propio prestador de servicios de alojamiento –alojador puro- quien recibe una retribución económica por parte de las empresas que se anuncian y no el titular de la página desde la que se infringen los derechos de propiedad intelectual –alojador 2.0-<sup>766</sup>.

Sobre la posibilidad de que el alojador puro realice la segunda actividad tipificada en el art. 138.II de la LPI, entendemos que su cooperación conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla no puede afirmarse con la misma

---

<sup>765</sup> DE MIGUEL ASENSIO, a propósito del ejercicio de actividades económicas por parte de los agentes que actúan en Internet, expone este y otros diversos supuestos que pueden encontrarse en la configuración de Internet [*Derecho privado de Internet, op. cit.*, puntos 115 y 116, págs. 130 a 133].

<sup>766</sup> Todavía más compleja deviene aquella situación en que existe un contrato entre el alojador puro y el titular de la página desde la que se cometen las infracciones – esto es, el alojador 2.0-, de forma que el segundo no paga al primero a cambio del hospedaje que este le ofrece en su servidor de Internet, y, adicionalmente, el primero obtiene parte de los beneficios económicos que genera la inserción de publicidad en su página –distribuyéndose entre ambos alojadores y encargándose de la gestión de los mismos el alojador puro-. Estos beneficios, generalmente, están en función del tráfico de la web, lo que provoca que al titular de la página le interese tener el mayor número de visitas posible; una web desde la que es posible obtener gratuitamente obras protegidas resulta atractiva para los internautas –y, en consecuencia, es visitada-, por esta razón, no cabe descartar que, en el supuesto concreto, el alojador 2.0 sí que esté induciendo a la infracción. A lo indicado debe añadirse que, en la medida en que la actividad mediante la cual induce –la contratación de espacios publicitarios- no es propia de un prestador de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, sino de una empresa de publicidad en línea, cabría cuestionar la posibilidad de utilizar el art. 16 de la LSSI para excluir su responsabilidad –pues conforme al art. 13.2 de la LSSI, esta disposición se aplica a “los prestadores de servicios *por el ejercicio de actividades de intermediación*” (énfasis añadido)-.

predeterminación que respecto de otros agentes –como sucede, p. ej., con los alojadores 2.0 o con los creadores de los programas P2P-. En particular, porque la concurrencia del requisito de tener un conocimiento, real o indiciario, de la conducta infractora que justifique la calificación del alojador puro como infractor indirecto, deberá analizarse atendiendo a tres circunstancias: primera, que no puede imponerse a este prestador de servicios la obligación de controlar –y, por tanto, conocer- las características lícitas o ilícitas de toda la información que almacena; segundo, que ello implicaría castigar en exceso la función propia de estos intermediarios –junto al consiguiente riesgo de convertir en imposible la prestación de su servicio-; y, tercero, que, en todo caso, para que se le pueda atribuir responsabilidad, este conocimiento debe impedir que se le aplique la exención del art. 16 de la LSSI –en concreto, respecto del conocimiento indiciario, que con mayor probabilidad se le intentará atribuir, puesto que los alojadores carecen de un deber general de supervisión, será necesario demostrar que estos indicios son suficientes para fundamentar el conocimiento efectivo al que se refiere la citada disposición<sup>767</sup>-.

Lo anterior nos obliga a defender que no cabe atribuir un conocimiento indiciario al alojador puro, una idea que se refuerza por dos

---

<sup>767</sup> Esta cuestión es objeto de examen detallado en el presente trabajo a propósito de *Los prestadores de servicios intermediarios que mantienen una postura neutra respecto de las infracciones: su legitimación pasiva para la acción de cese prevista en el art. 138.IV*, en concreto, en el apartado dedicado a la exigencia de *conocimiento efectivo*, titulado “Los requisitos que impiden la aplicación a los alojadores y a los enlazadores del régimen de exoneración de responsabilidad previsto en los arts. 16 y 17 de la LSSI”.

características propias de su servicio: la diversidad de sitios de Internet que hospeda y la cantidad de materiales almacenados en su servidor. Si bien los aspectos señalados justifican la dificultad –e, incluso, la imposibilidad- de afirmar que el alojador puro debería conocer el carácter ilícito de los contenidos a partir de indicios razonables, esto no significa que este agente sea completamente inmune a convertirse en responsable como infractor indirecto de acuerdo con el art. 138.II de la LPI. Sin embargo, entendemos que tal responsabilidad sobre la base del mencionado artículo únicamente se le podrá atribuir si dispone de conocimiento efectivo de la conducta infractora, en otras palabras, cuando practicada la notificación o el requerimiento por el que se le comunique qué contenidos almacenados en su servidor infringen los derechos de propiedad intelectual, el prestador de servicios de alojamiento puro no actuó con la diligencia oportuna para retirar los contenidos o para impedir el acceso a los mismos – consiguiendo, de este modo, desvirtuar a presunción del art. 16 de la LSSI-.

Adicionalmente a lo matenido en los párrafos precedentes, la exigencia de conocimiento efectivo al alojador puro para que pueda convertirse en infractor indirecto también podemos justificarla a partir del análisis de la jurisprudencia sobre el requisito *tener conocimiento de la ilicitud de las conductas*. En este sentido, tanto el TJUE como el TS nacional, e incluso algunas AAPP, si bien han considerado que era suficiente el conocimiento basado en indicios para atribuir responsabilidad al prestador de servicios de alojamiento, no se

pronunciaron en sus sentencias respecto de alojadores puros, sino respecto de intermediarios que revestían la forma de alojadores 2.0<sup>768</sup> –esto se expone en el epígrafe del presente Capítulo destinado al art. 138.IV de la LPI-.

Por último, debemos descartar toda posibilidad de imputar al alojador puro la tercera conducta tipificada en el art. 138.II de la LPI. Partiendo de lo que ha sido explicado *supra* a propósito de esta conducta, esto ha de sostenerse aun cuando los prestadores de servicios de alojamiento y almacenamiento de datos disponen de capacidad de control sobre las actividades que realizan los infractores, pues carecen de interés económico directo en los resultados de la conducta infractora. Esta falta de interés económico directo se justifica por el hecho de que los ingresos que recibe el alojador puro están en función de la cantidad de *bytes* contratados, independientemente del uso que se haga del espacio que cede de su servidor y al margen del tráfico que genere la página web alojada; si bien no cabe excluir cierto interés en que se contrate un mayor número *bytes* –algo necesario cuando desde

---

<sup>768</sup> P. ej., en el asunto *L'Oréal y otros*, el TJUE se pronunció respecto de la plataforma *eBay* –intermediario de servicios de alojamiento en formato 2.0 a quien se le reclamaba responsabilidad por actuaciones de sus usuarios- [Sentencia *L'Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474, apartados 121 y 121], también es ejemplo de atribución de responsabilidad a los prestadores de servicios de alojamiento 2.0 sobre la base de un conocimiento indiciario la sentencia del TS dictada contra el sitio web *Eleconomista.es* –cuyo titular desarrollaba funciones de alojador 2.0 respecto de los contenidos publicados por sus usuarios- [STS 128/2013 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 26 de febrero, Roj: STS 1441/2013, FJ 4º], así como el pronunciamiento de este mismo órgano jurisdiccional respecto de la página *Alasbarricadas.org* –sitio de Internet que ofrecía foros donde los contenidos eran aportados por sus propios usuarios- [STS 72/2011 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 10 de febrero, Roj: STS 559/2011, FJ 4º].

la página se ponen a disposición del público gran cantidad de obras o enlaces a contenidos protegidos-, entendemos que este no puede calificarse como un interés *directo* en los resultados de la conducta infractora tal y como exige la LPI.

De acuerdo con lo que ha sido expuesto, el ejercicio de acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia contra los alojadores puros en calidad de infractores indirectos queda limitado a supuestos muy concretos, en otras palabras, parece que únicamente de manera excepcional las conductas tipificadas en el art. 138.II servirán para reconocer la legitimación pasiva de estos prestadores de servicios y para atribuirles responsabilidad por hecho ajeno. Más factible en la práctica se presenta el recurso al art 138.IV de la LPI para ejercer contra ellos la acción de cese –posible, a diferencia de lo que sucede con los creadores y distribuidores del programa P2P, en la medida en que los alojadores puros son prestadores de servicios intermediarios-, de forma que quienes ofrecen servicios de alojamiento suspendan el servicio prestado al titular de la página que, haciendo uso del espacio de su servidor, infringe los derechos de propiedad intelectual desde Internet –sin que sea posible eximirles, sobre la base del art. 16 de la LSSI, de su deber de colaboración con la justicia impuesto en virtud del art. 11.1 de la LSSI-.

**a.2.- La exclusión del titular de la web 2.0 de enlaces de las conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI.**

Si el alojador puro era excluido de la aplicación del art. 138.II de la LPI por no reunir las características necesarias para ser considerado

infractor indirecto –salvo supuestos excepcionales-, la exclusión del titular de una web en la que son los usuarios 2.0 quien facilitan enlaces a contenidos protegidos se justifica por el hecho de entender que el mismo merece la calificación de infractor directo, de modo que su legitimación pasiva queda determinada por el art. 138.I de la LPI. Sin extendernos más en la exposición, puesto que ya ha sido objeto de desarrollo a propósito de los prestadores que facilitan enlaces a contenidos protegidos<sup>769</sup>, debemos descartar la posibilidad de demandar como infractores indirectos a los titulares de webs de enlaces a obras protegidas que adoptan una actitud proactiva respecto de los hipervínculos que se ofrecen desde su página –es decir, quienes, al margen de que aporten enlaces por sí mismos, ejercen funciones de control y gestión respecto de los enlaces publicados en su sitio de Internet por los usuarios 2.0-.

Lo anterior incluye aquellos agentes que en el epígrafe destinado al art. 138.I de la LPI han sido denominados titulares de páginas de enlaces que mantienen una *postura activa* o una *postura mixta* respecto de los hipervínculos aportados por los usuarios de su servicio; sin embargo, debe recordarse que se hacía referencia a una tercera categoría de titulares de webs de enlaces 2.0, caracterizados por la *pasividad* respecto de los enlaces publicados por los usuarios, lo que permitía considerarlos no como prestadores que facilitan enlaces, sino como prestadores de servicios de alojamiento. Este tercer tipo de

---

<sup>769</sup> En el apartado titulado “*La legitimación pasiva del titular de la página cuando los enlaces son ofrecidos por usuarios 2.0*”.

titulares es completamente ajeno a los enlaces a contenidos protegidos que se ofrecen desde su página, de modo que su responsabilidad por estos hipervínculos no puede ser la propia de un infractor directo; ahora bien, en la medida en que se trata de un alojador 2.0, su situación se equipara a la de los titulares de webs que no actúan como proveedores de contenidos, por lo que determinaremos si son responsables a partir del art. 138.II de la LPI en relación con el art. 16 de la LSSI; con tal propósito, su estudio ha de realizarse en el siguiente apartado junto a los titulares de webs de contenidos en formato 2.0.

***b.- La posibilidad de incluir al titular de la web 2.0 de contenidos en las conductas tipificadas por el art. 138.II de la LPI.***

A diferencia de lo que sucede con los prestadores de servicios de alojamiento puro y de páginas de enlaces en formato 2.0, la actividad del titular de una web 2.0 desde la que se ponen a disposición del público contenidos protegidos por la propiedad intelectual sí que es susceptible de incluirse en alguna de las conductas tipificadas por el art. 138.II de la LPI. En las explicaciones realizadas de este nuevo segundo párrafo introducido por la Ley 21/2014, se ha descartado, *a priori*, la posibilidad de que estos agentes realicen la conducta consistente en inducir a sabiendas las infracciones<sup>770</sup>, no obstante, debe

---

<sup>770</sup> Sin perjuicio de que, examinando las circunstancias del caso concreto, sea posible sostener que el titular de la web en formato 2.0 induce de modo mediato la comisión de las infracciones, pudiendo incluirlo en la primera conducta tipificada por el art. 138.II de la LPI. No obstante, como se expone en este apartado, si cabe afirmar que induce a sabiendas la conducta infractora, no será posible negar que coopera con la misma conociéndola, de modo que, en todo caso, se le atribuirá la condición de infractor indirecto y podrán ejercerse contra él las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia.

examinarse si llevan a cabo alguna de las otras dos actividades, esto es, si cooperan con la infracción conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla o si tienen interés económico directo en los resultados de la infracción y capacidad para controlarla. A este propósito conviene, de antemano, diferenciar las dos categorías de titulares de webs 2.0 que podemos encontrar en Internet: los prestadores de servicios de alojamiento 2.0 y los particulares que gestionan una página en formato 2.0.

Como se ha indicado, la jurisprudencia española ha atribuido la condición de alojador 2.0 a los prestadores que, aun ostentando la titularidad de la web como todo proveedor de contenidos, no proporcionan los materiales que son ofrecidos desde su sitio de Internet; sin embargo, en sentido técnico el concepto de web 2.0 es más amplio, de modo que pueden ser titulares de un sitio que presente estas características tanto quienes desarrollan una actividad económica –y, por tanto, se incluyen en la categoría de prestadores de servicios como alojadores 2.0-, como los particulares que gestionan estos espacios sin obtener por ello beneficios económicos –en cuyo caso serán simplemente titulares de una página en formato 2.0-. La diferencia entre ambos reside fundamentalmente en dos aspectos: de una parte, en la aplicación de la LSSI y, con ello, de las normas de exclusión de responsabilidad previstas en la misma; de otra parte, en la existencia de interés económico directo en los resultados de la infracción; estas diferencias justifican que los mismos sean estudiados por separado.

### **b.1.- Los particulares que gestionan webs en formato 2.0 como infractores indirectos.**

Afirmar que el titular de la web 2.0 no desarrolla actividad económica alguna vinculada a su página implica excluirlo de la categoría de prestador de servicios conforme a la LSSI, de modo que no podrá quedar exento de responsabilidad sobre la base del art. 16 de la misma<sup>771</sup>. Adicionalmente, esta ausencia de actividad económica supone admitir que no obtiene beneficio económico de ningún tipo a partir de su sitio de Internet<sup>772</sup>, en consecuencia, es posible mantener que, si bien dispone de capacidad de control –en cuanto técnicamente puede eliminar los contenidos puestos a disposición del público en su página y bloquear la participación de sus usuarios-, carece de interés económico en los resultados de las infracciones cometidas –ya que, al margen de que sea mayor o menor el tráfico de su web o el número de personas registradas, ofrece un espacio de forma altruista-, por este

---

<sup>771</sup> Si bien se defiende que la legitimación pasiva del titular de la web 2.0 quedaría determinada por el art. 138.II de la LPI en su condición de infractor indirecto, sin embargo, no le sería de aplicación el texto *in fine* de esta norma ya que, conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, al no concederle la categoría de prestador de servicios de la sociedad de la información, no puede beneficiarse del régimen de exclusión de responsabilidad del art. 16 de la LSSI –sin perjuicio de que, como se ha señalado que defienden algunos autores, los tribunales españoles decidan extender este régimen específico también a aquellos prestadores que no realizan una actividad económica en los términos previstos en el Anexo a la LSSI-.

<sup>772</sup> La idea de *obtener beneficios económicos* ha de entenderse en sentido amplio, excluyendo cualquier forma de generar ingresos a partir de este sitio de Internet tanto directos –p. ej., pago de cuota de suscripción, de servicio *Premium* o por descarga de contenidos- como indirectos –p. ej., inserción de publicidad o cesión de datos-; por tanto, se reducen notablemente los supuestos en que el titular de una web 2.0 no puede incluirse en la categoría de prestador de servicios de la sociedad de la información.

motivo, debe descartarse la posibilidad de incluir sus actuaciones en la tercera conducta tipificada por el art. 138.II de la LPI.

No obstante, es posible atribuir la condición de infractor indirecto al particular que administra una web 2.0 mediante la actividad consistente en cooperar con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla. De una parte, puesto que proporciona un sitio desde el que se ofrecen contenidos protegidos por la propiedad intelectual –bien para su disfrute en línea o bien para su descarga directa-, no cabe negar que el titular de la web 2.0 está cooperando con los usuarios que cometen las infracciones. Esta cooperación se produce en un sentido técnico, ya que facilita los elementos tecnológicos sin los cuales no sería posible cometer los ilícitos, de modo que, aun no siendo estrictamente imprescindible –en cuanto siempre sería posible cometer las infracciones por otras vías-, respeta la interpretación realizada en este trabajo del requisito exigido por el art. 138.II de la LPI.

De otra parte, ha de concurrir el conocimiento de las infracciones por el titular de la web 2.0 desde la que se cometen. Esta condición que se impone a efectos de considerar a un agente como infractor indirecto, admite una doble gradación –conocimiento efectivo o conocimiento indiciario-; corresponde a quien ejerce las acciones para la defensa de los derechos de propiedad intelectual probar ante el tribunal competente que el administrador de la página era conocedor de que se estaban cometiendo infracciones a través de su sitio de Internet. A efectos de demostrar que se cumple el requisito del conocimiento es

determinante la proactividad que haya mantenido el particular respecto de los contenidos puestos a disposición del público en su sitio de Internet, de modo que, cuanto mayor sea esta más fácil será demostrar que conocía el carácter ilícito de las conductas<sup>773</sup>. Asimismo, el parámetro para concretar si el titular de la web 2.0 tenía conocimiento de las conductas infractoras debe imponer un nivel de diligencia adicional al del *sujeto medio* –un usuario de Internet-, sin que ello implique exigir la propia del *operador activo* –un prestador de servicios-<sup>774</sup>.

---

<sup>773</sup> De modo que el conocimiento indiciario de que los contenidos puestos a disposición del público infringen los derechos de propiedad intelectual deviene más difícil de probar cuando fue pasiva la actitud del titular de la web –limitándose a mantener operativo un sitio en formato 2.0, sin prestar atención a lo que publican en él sus usuarios- que en aquellos casos en que gestionó activamente los materiales aportados por quienes utilizan su espacio de Internet –seleccionando los contenidos publicados y/u ordenándolos para garantizar la fiabilidad y el atractivo de su web-.

<sup>774</sup> El titular de la web 2.0 es, en realidad, un particular que se encuentra en una posición intermedia entre el usuario y el prestador; como agente que actúa en Internet administrando una página no debería ignorar las características de los archivos aportados por sus usuarios ni el tráfico que estos generan, de modo que el ofrecimiento gratuito de obras –por parte de quienes las han puesto a disposición- ligado al número de visitas que recibe su página –por parte de quienes las reproducen a fin de disfrutar de las mismas-, constituyen indicios razonables para afirmar que debería conocer la infracción, esto es, que se están realizando actos de explotación de contenidos protegidos sin haber obtenido la autorización de su titular previo pago de una contraprestación económica.

**b.2.- Los prestadores de servicios de alojamiento 2.0 como infractores indirectos.**

*b.2.1.- El alojador 2.0 como agente con interés económico directo y capacidad de control sobre las conductas infractoras.*

Cuando el titular de una página web en formato 2.0 reúne las características del apartado a) del Anexo a la LSSI debe ser considerado como un prestador de servicios, en particular, un intermediario en la categoría de alojador 2.0. Lo anterior supone que el agente de Internet presta su servicio de alojamiento 2.0 a título oneroso –esto es, a cambio de una retribución por parte de sus destinatarios- o a título gratuito a condición de que represente, de algún modo, una actividad económica para el prestador –pudiendo obtenerse los ingresos por distintas vías, pero siempre vinculadas a la prestación: inserción de publicidad, cesión de datos...-

El hecho de que el alojador 2.0 desarrolle una actividad económica vinculada al servicio que presta, determina la posibilidad de atribuirle la tercera de las conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI; sin embargo, debe concretarse si este interés económico en el sitio de Internet que administra constituye, también, un *interés económico directo en los resultados de la conducta infractora*. Ahora bien, solo mantenemos una interpretación de este requisito que no sea excesivamente rígida –de modo que abarque también los casos en que el interés no recae sobre los resultados en sentido estricto, sino sobre las diferentes actividades que integran al proceso necesario para materializar la infracción-, el alojador de una página 2.0 en la que los

usuarios ponen a disposición del público contenidos protegidos por la propiedad intelectual podría reunir el requisito de interés económico directo en los resultados de la conducta infractora.

No obstante, a fin de determinar la concurrencia de interés económico no es posible generalizar –de modo que todos los alojadores 2.0 tengan un interés económico vinculado a la comisión de infracciones-, sino que será necesario estar al caso concreto, en particular, a la finalidad que persigue su página y a los contenidos que habitualmente son difundidos en ella. De este modo, cuando el sitio de Internet haya sido creado con el propósito de que los usuarios compartan materiales susceptibles de ser protegidos por la propiedad intelectual –videos, música, textos... que recibirán tal protección si se consideran obras conforme a los arts. 10 y ss. de la LPI- e incluso, cuando la utilización que realicen los internautas consista, principalmente, en poner a disposición del público contenidos que presenten estas características –aun cuando no fuera este el objetivo específico con el que se creó la página-, será posible mantener que el interés económico *directo* del alojador 2.0 está vinculado a las infracciones que se cometen<sup>775</sup>. En cambio, si no fue creada con esta finalidad o si las infracciones cometidas responden a actividades puntuales, entendemos que no cabe

---

<sup>775</sup> Esto es así porque la popularidad de su web deriva de la posibilidad de disfrutar de obras o prestaciones –mediante su descarga continua o directa-, de forma gratuita o, en todo caso, pagando una contraprestación menor que si el acto de reproducción tuviera lugar respetando la legalidad. Es esta popularidad la que determina que sean mayores los ingresos que obtiene el titular de la página 2.0, pues incrementa el tráfico –y los beneficios que proceden de los espacios publicitarios- así como el número de usuarios –y los beneficios que proceden de las cuotas de suscripción y/o de la cesión de datos-.

atribuir al titular de la web 2.0 este interés económico directo en los resultados de la conducta infractora.

Adicionalmente al interés económico, es necesario demostrar que el prestador de servicios de alojamiento 2.0 dispone de capacidad de control sobre la conducta del infractor. En el apartado dedicado al estudio de la tercera conducta, hemos defendido la interpretación de este requisito como la posibilidad de controlar las infracciones en sentido técnico, algo que puede hacer el alojador 2.0 respecto de los contenidos que se ponen a disposición del público a través de su sitio de Internet, no obstante, su capacidad de control ha de ser examinada a la luz de tres aspectos estrechamente relacionados entre sí. El primer aspecto implica considerar que la capacidad para controlar ha de entenderse como referida a la posibilidad técnica de actuar sobre las actividades que desarrollan los usuarios 2.0 haciendo uso de su web<sup>776</sup>; en otras palabras, la posibilidad de administrar su sitio de Internet, pudiendo decidir tanto los contenidos que se ofrecen –eliminarlos si no los considera oportunos-, como quienes pueden ofrecerlos –bloquear la participación del usuario en su web-. Lo anterior no debe confundirse con la capacidad para supervisar todos y cada uno de los contenidos puestos a disposición del público por los usuarios, puesto que la propia jurisprudencia ha defendido que esto resulta

---

<sup>776</sup> Así parece entenderlo SÁNCHEZ ARISTI, quien considera que será posible atribuir responsabilidad a estos prestadores de servicios a condición de que “mantenga la capacidad de controlar la conducta de los sujetos que suben a la plataforma contenidos infractores (v. gr. por vía de bloquearles el acceso a la misma)” [“Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, pág. 362].

materialmente imposible<sup>777</sup> y, en consecuencia, no debería exigirse tal facultad para poder atribuir a un agente la condición de infractor indirecto sobre la base del tercer supuesto del art. 138.II de la LPI, pues, de ser así, se eliminaría toda la virtualidad de esta previsión.

Ahora bien, la capacidad de control sobre la actividad de los usuarios solo puede ser entendida si tenemos en cuenta el segundo y el tercer aspecto –propios, ambos, de los prestadores de servicios de almacenamiento y de alojamiento de datos-. El segundo aspecto consiste en la imposibilidad de que se les imponga un deber general de supervisión respecto de los datos que almacenan o de buscar activamente circunstancias que indiquen actividades ilícitas –puesto que así lo prevé el art. 15.1 de la Directiva 2000/31-. Por su parte, el tercer aspecto implica la exclusión de responsabilidad si, tras adquirir conocimiento efectivo de la ilicitud de la información, actúan con diligencia para retirarla –de acuerdo con lo que establece art. 16 de la LSSI-.

En conclusión, debe entenderse que la capacidad de control en sentido técnico del alojador 2.0 existe por sí misma, y, con ello, es posible

---

<sup>777</sup> Sobre esta cuestión se pronunciaron los jueces españoles en primera instancia en el asunto *Youtube*, en la sentencia, el Juzgado de lo Mercantil, ante la demanda alegando que la plataforma realizaba labores editoriales en un proceso de selección y control de contenidos, sostuvo el siguiente argumento para desestimar la pretensión “resulta materialmente imposible llevar a cabo un control de la totalidad de los vídeos que se ponen a disposición de los usuarios, porque en la actualidad hay más de 500 millones de vídeos” no obstante, no niega la posibilidad de *Youtube* de controlar las posibles infracciones que se cometan y de poner fin a las mismas, en cuanto concluye “Los contenidos, sean cuales sean, son siempre previamente identificados por los usuarios que los marcan y señalan para que Youtube los retire” [SJMerc. nº 7 de Madrid, nº 289/2010, de 20 de septiembre, *cit.*, FJ 2º].

justificar su intervención en calidad de infractor indirecto; no obstante, a pesar de que exista esta capacidad de control, no debe olvidarse que el mismo es un prestador de servicios intermediario, por lo que no cabe exigirle que supervise, de oficio y *ex ante*, todos los contenidos que desde su espacio de Internet son puestos a disposición del público, por esta razón, solo cuando se entienda que tuvo *conocimiento efectivo* de las infracciones y no procedió *ex post* a la retirada de los archivos se le podrá atribuir responsabilidad en calidad de infractor indirecto –esto es, únicamente cuando no pueda quedar exento de responsabilidad en su condición de intermediario conforme al art. 16 de la LSSI-.

*b.2.2.- El alojador 2.0 como agente que coopera con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla.*

Tratándose de una actividad que está al margen del interés en obtener beneficios económicos a partir del sitio de Internet que explotan, del mismo modo que sucede con el particular que administra una web 2.0 sin merecer la condición de prestador de servicios, debemos mantener que quien presta servicios de alojamiento en formato 2.0 también coopera con la conducta infractora. Su cooperación en las infracciones cometidas a través del servicio de la sociedad de la información que presta ha de ser defendida con base en los mismos argumentos expuestos respecto del particular: coopera en sentido técnico, proporcionando la infraestructura tecnológica desde la que se realizan las actividades ilícitas, aunque no estamos ante una cooperación imprescindible, puesto que los derechos de propiedad intelectual

siempre podrán ser infringidos por otras vías o mediante los servicios de otros prestadores.

En consecuencia, es posible afirmar que concurre el requisito consistente en *cooperar con la conducta infractora* exigido por la segunda actividad castigada como infracción indirecta, por lo que debe examinarse si también cabe sostener que se da el segundo requisito: *conocer la conducta infractora o contar con indicios razonables para conocerla*. El hecho de que el alojador 2.0 tenga conocimiento efectivo o indiciario de los ilícitos no solo confirmará su condición de infractor indirecto sobre la base del 138.II de la LPI, sino que, además, impedirá que se aplique la exclusión de responsabilidad del art. 16 de la LSSI –salvo que, tras adquirir ese conocimiento, actúe diligentemente retirando los datos o impidiendo el acceso a ellos-<sup>778</sup>. A este propósito, a diferencia de lo mantenido respecto del particular titular de la web 2.0, en la medida en que el alojador es un prestador de servicios, su conocimiento de las conductas infractoras habrá de valorarse exigiéndole la diligencia propia de todo *operador activo* que desarrolle actividades económicas vinculadas a su espacio de Internet, esto es, imponiéndole un nivel de cuidado adicional al que cabe esperar de un

---

<sup>778</sup> Esta correlación entre el conocimiento de las conductas infractoras previsto en el art. 138.II de la LPI y el conocimiento del carácter ilícito al que se refiere el art. 16 de la LSSI, es posible puesto que, como se expone *infra* en el epígrafe destinado al art. 138.IV de la LPI y a la responsabilidad de los intermediarios, a pesar de que el art. 16 de la LSSI únicamente hace referencia a la noción de conocimiento efectivo como requisito para que el prestador no queda exento de responsabilidad, la jurisprudencia, y en particular el TS, ha realizado una interpretación amplia de este concepto, a fin de que respetara el art. 14 de la Directiva 2000/31 –que se refiere tanto al conocimiento efectivo como al indiciario–.

*sujeto medio* –en cuanto no se limita a navegar por Internet, como hacen los usuarios, sino que obtiene ingresos a partir de la página que administra<sup>779</sup>.

Finalmente, en relación con el alojador 2.0 también debemos mantener que, al probar el demandante este conocimiento, la postura que haya mantenido el prestador respecto de su sitio de Internet es relevante. En este sentido, deviene más fácil demostrar que conocían o deberían haber conocido las infracciones cuando el alojador conserva una actitud activa respecto de la plataforma –seleccionando y/u ordenando los materiales aportados por los usuarios 2.0- e incluso mixta – participando, a su vez, como proveedor de contenidos- que cuando su postura en relación con la web 2.0 es pasiva. En cualquier caso, al exigir al actor que desvirtúe la presunción *iuris tantum* de que el alojador 2.0 desconocía el carácter ilícito de las conductas de los usuarios, entendemos que no debería mantenerse lo indicado en este mismo epígrafe a propósito del alojador puro –ni siquiera, si la postura

---

<sup>779</sup> En este sentido, y sin que quepa imponerle un deber general de supervisión, el prestador que gestiona una web y cuyos ingresos están vinculados al tráfico que esta genera, debería conocer el motivo de su popularidad entre los internautas y del elevado número de visitas que recibe –en particular, el hecho de que a través de la misma sea posible disfrutar de contenidos de forma gratuita o a cambio de un precio menor al que supondría su acceso legal, así como el carácter ilícito de los actos de puesta a disposición de materiales protegidos realizados por usuarios 2.0 sin exigir el pago de contraprestación alguna por ello-. Contribuye a afirmar que contaba con indicios razonables para conocer la comisión de infracciones el hecho de que, en cuanto prestador de servicios, se presume su profesionalidad, y, con ello, tras analizar el tráfico de su sitio de Internet, es capaz de saber, entre otros, las palabras clave que utilizan los internautas para acceder a la plataforma 2.0 desde motores de búsqueda genéricos, qué publicaciones de usuarios 2.0 son las más visitadas o las veces que cada contenido ha sido reproducido en línea u objeto de descarga directa.

del alojador 2.0 es pasiva-, una consideración que ha de fundamentarse con base en los siguientes argumentos.

El *alojador puro*, en realidad, se limita a alquilar al destinatario un espacio de Internet en su servidor, a partir de este momento, el titular de la web –un proveedor de contenidos o, en su caso, un alojador 2.0 o un prestador que facilita enlaces- es quien se encarga de administrar la misma, por esta razón, hemos defendido que el único conocimiento que se le puede exigir a efectos de atribuirle responsabilidad es el efectivo. En cambio, el *alojador 2.0* es un prestador de servicios que opera en un nivel diferente –caracterizado por su mayor cercanía respecto de los contenidos-; la actividad que desempeña como titular de la web en formato 2.0 no se reduce a ofrecer un espacio en un servidor de Internet, sino que decide sobre las características de su página –teniendo, al menos, un papel activo respecto de la configuración de la misma- y conoce el tráfico que su sitio web genera; por esta motivo, la atribución de responsabilidad respecto de aquello que los usuarios 2.0 ponen a disposición del público debe realizarse considerando que, sin necesidad de notificación o requerimiento, puede tener conocimiento indiciario de las conductas infractoras.

Esta posibilidad de considerar responsables a los alojadores 2.0, bien por tener conocimiento efectivo o bien por contar con indicios razonables para conocer la conducta infractora, no impide que, en todo caso, puedan beneficiarse de la exención de responsabilidad prevista en el art. 16 de la LSSI –dada su condición de prestadores de servicios de alojamiento y no de proveedores de contenidos-, para ello será

suficiente con que actúen de forma diligente, retirando los contenidos o impidiendo el acceso a los mismos.

**C) EL ENLAZADOR DE SUPERFICIE Y EL META-BUSCADOR DE WEBS DE ENLACES COMO INFRACTORES INDIRECTOS.**

Establecida *supra* la diferencia entre enlaces profundos y enlaces de superficie –una distinción que deviene determinante después de la interpretación realizada por el Tribunal de Luxemburgo en la sentencia *Svensson-*, conviene hacer referencia a la posibilidad de que el enlazador, en lugar de ofrecer enlaces profundos que conduzcan directamente a las obras –como sucedía en todos los supuestos explicados a propósito del art. 138.I de la LPI-, proporcione enlaces de superficie, dirigiendo a los usuarios a la página principal del sitio donde las obras han sido puestas a disposición por los proveedores de contenidos. De ser el caso, cabría considerar que el enlazador de superficie ha infringido de manera indirecta los derechos de propiedad intelectual; a efectos de concretar si es posible ejercer contra estos las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia, en el presente apartado son objeto de exposición dos aspectos: los distintos modelos de páginas con enlaces de superficie que existen en Internet y la posibilidad de atribuir a los enlazadores la comisión de alguna de las conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI.

***a.- Caracterización de los diferentes tipos de páginas web que ofrecen enlaces de superficie.***

En relación con los tres modelos de explotación ilícita que son analizados en este trabajo, también son tres los tipos de páginas que

podemos encontrar con enlaces de superficie. Así, en primer lugar, están los enlazadores que remiten a la página principal de un sitio de Internet desde el cual las obras han sido puestas a disposición del público para su disfrute continuo en línea –*streaming*-; en segundo lugar, puede que el enlace de superficie redirija, simplemente, al portal principal de la web donde es posible descargar los contenidos de forma directa –esto es, sin conducir hasta la obra concreta-; y, en tercer lugar, podemos encontrarnos con un tipo especial de instrumento de búsqueda como son los meta-buscadores –caracterizados por ofrecer enlaces que conducen a las webs de enlaces, y utilizados, en particular, para los intercambios P2P-<sup>780</sup>.

Si bien los meta-buscadores de páginas de enlaces, en su condición de auténticos instrumentos de búsqueda, presentan una configuración compleja<sup>781</sup>, no sucede lo mismo con las webs que facilitan enlaces a

---

<sup>780</sup> Los meta-buscadores han sido objeto de desarrollo a propósito del art. 138.I de la LPI, en el epígrafe relativo a “Los instrumentos de búsqueda que proporcionan sus propios enlaces a contenidos protegidos”, procede recordar que en el citado apartado fue establecida una distinción que, en la mayoría de ocasiones, no es percibida por los internautas. En este sentido, es necesario diferenciar entre, de una parte, los instrumentos de búsqueda que facilitan sus propios enlaces profundos –y, por tanto, son infractores directos- y, de otra parte, los meta-buscadores que se limitan a ofrecer enlaces de superficie, en la medida en que simplemente permiten localizar enlaces profundos que han sido proporcionados por terceros enlazadores –y, en consecuencia, únicamente pueden ser considerados infractores indirectos-.

<sup>781</sup> Como ejemplo de las características de estos prestadores de servicios que facilitan enlaces, además del desaparecido *Torrentz*, existen otros meta-buscadores que siguen en funcionamiento, este es el caso de *Torrent Finder* (*Torret-finder.info*), *Torrent Meta Search* (*Metasearch.Torrentproject.com*), e incluso de programas de ordenador como *Bit Che* que, conectados a Internet, facilitan la localización de enlaces a obras ofrecidos por terceros enlazadores. Todos estos, se configuran como auténticos instrumentos de búsqueda, para lo que el usuario deberá introducir las palabras clave de la obra que cuyo enlace desea encontrar.

portales desde los que puede articularse la descarga. Estas páginas de enlaces no se limitan, por regla general, a proporcionar un único hipervínculo, sino que exponen, ordenadamente, una serie de links a distintas páginas principales; en otras palabras, sin especificar y remitir a la obra –como hacían quienes facilitaban enlaces profundos– establecen en su página una relación de sitios de Internet desde los que será posible activar la descarga continua, directa o entre pares<sup>782</sup>. Respondiendo a la finalidad de facilitar al usuario la localización de páginas desde las que descargar contenidos –al margen del interés que pudieran tener en incrementar el tráfico de visitas de su sitio de Internet–, como regla general, estas webs de enlaces presentan un formato sencillo, siendo posible proporcionar esta información desde simples entradas de blogs particulares o artículos en páginas especializadas<sup>783</sup> que siguen, como regla general, la misma estructura: enumeran una serie de páginas de Internet desde las que es posible la descarga, incluyen una descripción de estas en unas cuantas líneas y facilitan el enlace directo a la página principal de las mismas<sup>784</sup>.

---

<sup>782</sup> P. ej., la página *Existosmp3.com* presenta de forma atractiva enlaces a las diferentes páginas desde las que puede llevarse a cabo la descarga de música, con referencia al tipo de descarga que articulan –continua, directa o de pares– y a la especialidad de cada una de ellas –archivos mp3 individuales, álbumes completos, discografías enteras...–.

<sup>783</sup> Entendiendo estas páginas especializadas como sitios de Internet “de divulgación” donde aquellos que, en principio, tienen conocimientos sobre la materia, informan al resto de internautas. Es habitual encontrar este tipo de publicaciones en webs de temáticas relacionadas con la informática, las telecomunicaciones, Internet, la música, el cine...

<sup>784</sup> Esto es fácil de comprobar si, en un buscador general como *Google*, articulamos una búsqueda mediante términos como *sitios para ver series online gratis* (*streaming* de obras audiovisuales), *páginas de descarga directa de música* (descarga directa de obras musicales) o *mejores sitios de torrents* (páginas que facilitan enlaces para el

En todo caso, siguiendo la jurisprudencia *Svensson*, lo relevante es que ninguno de estos enlazadores redirecciona a contenidos protegidos por la propiedad intelectual, sino que se limitan a remitir a la página principal; por este motivo, en el estado actual del Derecho de la Unión –en particular, conforme a la interpretación realizada por el Tribunal de Luxemburgo del art. 3.1 de la Directiva 2001/29-, las actividades que desarrollan los enlazadores de superficie, no constituyen actos de puesta a disposición del público, y, en consecuencia, no será posible calificarlos de infractores directos. En su defecto, deberá examinarse si estos enlazadores pueden ser considerados responsables en calidad de infractores indirectos, de modo que su legitimación pasiva respecto de las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia sea atribuida en virtud del art. 138.II de la LPI, pero sin perjuicio de que, como la propia disposición establece, queden exentos de responsabilidad por la información a la que remiten de acuerdo con el art. 17 de la LSSI –puesto que esta vez los actos de explotación ilícitos son cometidos por terceros y no por el propio enlazador<sup>785</sup>-.

---

intercambio de obras entre pares) –prescindiendo del entrecomillado que acota más la búsqueda-. Los resultados de estas búsquedas incluyen, en su mayoría, entradas o artículos publicados en blogs o páginas especializadas, -p. ej., respecto de los *torrents*, en el momento en que fueron redactadas estas líneas, el primer resultado que ofrecía *Google* pertenecía a la entrada “Los mejores 10 sitios de Torrents en 2016”, publicada en *ReadWriteWeb*, conocida por ser una de las páginas más populares en materia de *tecnología web*-.

<sup>785</sup> Nos remitimos a lo expuesto en el epígrafe relativo al art. 138.I de la LPI en relación con los enlazadores profundos, quienes, en la medida en que cometían un acto de explotación ilícito por sí mismos, quedaban fuera del supuesto de hecho del art. 17 de la LSSI, no siendo posible aplicarles la norma que establece la exclusión de responsabilidad.

***b.- La actividad de los enlazadores de superficie como constitutiva de infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual.***

Los agentes cuya función consiste en administrar los meta-buscadores, realizan una tarea consistente en seleccionar e indexar las distintas páginas de enlaces que hay en la Red, una función que exige mantener un papel activo y que podría entenderse como constitutiva de cooperación con la conducta infractora, esto es así puesto que no solo le facilitan la búsqueda al usuario, sino que, además, amplían sus posibilidades de obtener con mayor celeridad el enlace a la obra –en cuanto no se limita a buscar en una única web de enlaces sino, de manera simultánea, en varias de estas-.

Sin embargo, será necesario demostrar que los administradores del meta-buscador son conscientes de que estos enlaces se utilizan para reproducir ilícitamente obras protegidas por la propiedad intelectual o, al menos, que contaban con indicios razonables para tener tal conocimiento. A efectos de probar que indiciariamente conocían la conducta infractora, el nivel de exigencia no debería limitarse al parámetro de un *sujeto medio*, sino que debería incrementarse a una diligencia adicional –este incremento se justifica por el hecho de que quienes administran los meta-buscadores son operadores cuyo medio de actividad es Internet y, en ocasiones, obtienen ingresos derivados de la explotación de estas páginas-.

En cuanto a las webs de enlaces, estas, aparentemente, realizan una actividad inocua respecto de las infracciones de derechos de propiedad intelectual, no obstante, también cooperan con la conducta infractora

–si bien creemos que en menor grado e intencionalidad que los anteriores-; afirmar que existe tal cooperación se fundamenta en el hecho de que incluyen, por regla general, unas explicaciones junto a los enlaces que proporcionan, las cuales pueden resultar de gran utilidad para los usuarios que desean descargar contenidos protegidos por la propiedad intelectual pero desconocen cómo y/o desde dónde hacerlo –ya que la web de enlaces les facilita la información necesaria para participar en estos modelos de explotación ilícita-.

En todo caso, será necesario demostrar que los agentes responsables de la página en la que se han ofrecido los enlaces conocían la conducta infractora o contaban con indicios razonables para conocerla. El nivel de diligencia exigible a estos agentes respecto del conocimiento indiciario debería incrementarse en relación con el concepto *sujeto medio* –del mismo modo que sucedía respecto de los meta-buscadores-; debemos mantener esta idea cuando se trata de artículos en portales “de divulgación” especializados o de auténticas páginas de enlaces de superficie donde se exponen, de manera ordenada, hipervínculos a sitios desde los que será posible activar la descarga continua. En cambio, respecto del usuario de Internet titular de un blog particular en el que se facilitan los enlaces de superficie mediante una simple entrada debemos plantear la posibilidad de rebajar la diligencia y aplicar el parámetro propio del *sujeto medio*<sup>786</sup>.

---

<sup>786</sup> Ahora bien, esto no implica, necesariamente, que un *sujeto medio* no hubiera podido conocer, a partir de los indicios que envuelven la actividad, que se está cooperando en la comisión de una conducta infractora.

Asimismo, en función del contenido del texto que acompaña a los enlaces, cabría examinar si, quien ofrece los enlaces incluyendo explicaciones adicionales, no se extralimita en su labor divulgativa e induce a los usuarios de Internet a infringir los derechos de propiedad intelectual –p. ej., si en el texto intenta convencer de su utilización garantizando que las descargas son gratuitas, seguras, rápidas...-. En tales casos, debería analizarse si estamos ante una inducción remota o mediata, puesto que solo en el segundo caso la actividad consistente en inducir podría utilizarse para atribuir legitimación pasiva al enlazador de superficie.

Para concretar de qué tipo de inducción se trata, se debe atender a aspectos como el alcance de la actividad respecto de las infracciones cometidas –p. ej., si facilita enlaces de superficie a páginas de terceros Estados menos proteccionistas con los derechos de propiedad intelectual y en otros idiomas, incluyendo el enlazador información esencial sobre su funcionamiento, de forma que sin su intervención hubiera sido difícil para los usuarios nacionales localizar estos sitios de Internet- o el hecho de que coincidan en el agente otras conductas tipificadas por el art. 138.II de la LPI –p. ej., si se entiende que al proporcionar los enlaces está cooperando con la conducta infractora-

787

---

<sup>787</sup> Resulta difícil separar la cooperación de la inducción respecto de los enlazadores de superficie. Esto es así porque si se entiende que cooperan con la conducta infractora, de concurrir las características, su comportamiento será calificado, adicionalmente, como inducción. Sin embargo, si entendemos que su actividad no es constitutiva de cooperación, se reducen las posibilidades de calificar la inducción como mediata respecto de las infracciones cometidas y, por tanto, de entender que

Por último, nada excluye que quienes administran los meta-buscadores de enlaces y los titulares de páginas desde las que se ofrecen enlaces de superficie generen beneficios económicos a partir de su sitio de Internet –mediante publicidad, suscripción, venta de datos...-, no obstante, esto no nos permite incluirlos en el tercer supuesto de hecho previsto por el art. 138.II de la LPI<sup>788</sup>, ya que, al margen de que se considere que su interés económico recae, de manera directa, en los resultados de la conducta infractora –algo que podría sostenerse de los meta-buscadores y de las páginas dedicadas en exclusiva a ofrecer enlaces de superficie-, no reúnen el segundo requisito necesario, en cuanto carecen de capacidad de control sobre las conductas del infractor: las infracciones seguirán cometándose, si bien por otras

---

induce a la conducta infractora –en todo caso, estaríamos ante una inducción remota, de reducido alcance respecto de las infracciones cometidas, no reforzada por ninguna otra actividad tipificada en el 138.II e insuficiente para justificar la legitimación pasiva del enlazador de superficie respecto de las acciones de indemnización, cese y publicación de la sentencia-.

<sup>788</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., en “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, pág. 362, defiende la posibilidad de aplicar la tercera conducta tipificada en el art. 138.II de la LPI, también a “los operadores de webs en las que se contienen índices de enlaces que redirigen a contenidos protegidos puestos en red sin contar con el consentimiento de los titulares, para el caso de que no pudiera calificarse el caso como de responsabilidad indirecta por inducción o cooperación (o incluso de infracción directa por explotación usurpatoria del enlazador)”. No se equivoca el autor, en cuanto estos enlazadores profundos tienen, efectivamente, interés económico directo y capacidad de control sobre las conductas infractoras; sin embargo, debe descartarse la posibilidad de aplicar el segundo apartado del art. 138 a los enlazadores a quienes se refiere SÁNCHEZ ARISTI (pues como infractores directos, quedan sujetos al 138.I); por su parte, respecto de los enlazadores de superficie debemos mantener que no cabe aplicarles la tercera actividad tipificada, siendo la cooperación con la conducta infractora, en calidad de categoría residual, la que podría utilizarse, en todo caso, para exigirles responsabilidad por sus actuaciones.

vías, al margen de que estos agentes dejen de facilitar los enlaces de superficie<sup>789</sup>.

Nuestra exposición restringe las posibilidades de demandar a estos enlazadores sobre la base del art. 138.II de la LPI a la actividad consistente en cooperar –pudiendo concurrir, adicionalmente, una inducción a la conducta infractora-, si bien esto dependerá de las interpretaciones que realice nuestra jurisprudencia en el caso de que se planteen demandas contra este tipo de agentes en calidad de infractores indirectos. A este propósito, no cabe descartar que los tribunales españoles desestimen las acciones contra los enlazadores de superficie por considerar que sus actividades, si bien posibilitan la infracción, no revisten la suficiente entidad para entender que han cooperado con las conductas infractoras, una decisión posible y que no debería sorprender, máxime si recordamos que, al introducir el art. 138.II de la LPI, el legislador pensó, fundamentalmente, en castigar a aquellos que ofrecían enlaces profundos a contenidos protegidos, además de a los responsables del programa P2P –por lo que el uso de esta disposición para fundamentar la legitimación pasiva y la responsabilidad de los enlazadores de superficie podría resultar no justificado y excesivo-.

---

<sup>789</sup> Esta afirmación no permite excluir la idea de que quienes facilitan los enlaces de superficie cooperan con las conductas infractoras, pues la LPI no exige, para que se dé tal actividad, que constituya el único medio a partir del cual se coopere con los usuarios para que infrinjan los derechos de propiedad intelectual.

A pesar de que sería posible demandarles sobre la base del art. 138.II de la LPI –al menos, por cooperar con la conducta infractora-, no debe olvidarse que, como se ha indicado, tanto los meta-buscadores como las webs de enlaces pueden quedar exentos de responsabilidad respecto de la información a la que dirigen. Para que esto sea posible debe darse alguna de las circunstancias previstas en el art. 17 de la LSSI: que carezcan de conocimiento efectivo sobre el carácter ilícito de la información a la que remiten o la actividad que recomiendan o que al adquirir tal conocimiento actúen con diligencia para suprimir los enlaces. Entendemos que, dadas las características de las actuaciones que desarrollan estos prestadores de servicios, ambas situaciones son difíciles de sostener en nuestro supuesto de hecho, por tanto, lo que realmente resulta determinante para atribuirles legitimación pasiva y responsabilidad es si sus actividades revisten la entidad suficiente para considerar que cooperan con la infracción y/o la inducen –algo que, de nuevo, estará en función de las circunstancias del caso concreto y de las interpretaciones que realice nuestra jurisprudencia-.

**D) LOS ENLAZADORES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE LA SENTENCIA GS MEDIA PARA REALIZAR ACTOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA COMO INFRACTORES INDIRECTOS.**

El TJUE en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto *GS Media*<sup>790</sup> ha establecido una serie de requisitos que han de concurrir para entender que enlazar a obras protegidas por la propiedad

---

<sup>790</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644.

intelectual sin autorización de su titular constituye un acto de comunicación pública conforme al art. 3.1 de la Directiva 2001/29 – matizando de esta forma, lo sostenido en su Sentencia *Svensson*-. Tomando como punto de partida la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y realizando una interpretación de la misma en sentido contrario, es posible establecer en qué supuestos quienes ofrecen hipervínculos a obras protegidas difundidas en Internet careciendo del consentimiento de su titular no pueden ser considerados infractores directos y, en consecuencia, no podemos dirigir contra estos las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia conforme al art. 138.I de la LPI.

Lo anterior sucederá cuando el enlace haya sido facilitado por una persona que actuó sin ánimo de lucro y que no sabía, y no hubiera podido saber razonablemente, que la obra a la que dirige su hipervínculo había sido puesta a disposición sin autorización del titular. Asimismo, si el enlazador que actuó con ánimo de lucro consigue desvirtuar la presunción *iuris tantum* de que tenía conocimiento sobre el carácter ilícito de la divulgación de la obra a la que remite, tampoco podrá ser considerado responsable directo de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. No obstante, en ambos casos cabe la posibilidad de atribuir la condición de infractor indirecto al enlazador, de modo que, sobre la base del art. 138.II de la LPI, se podrán ejercer contra él las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de las obras a las que remite; ahora bien, para

que esto sea posible, deviene necesario incluir la conducta del proveedor de enlaces dentro de alguno de los tres supuestos previstos en la citada disposición<sup>791</sup>.

Sin embargo, los requisitos que han de concurrir y los aspectos propios de cada una de estas tres conductas nos obligan a rechazar, por propia definición, toda posibilidad de atribuir a este sujeto la condición de infractor indirecto. Así, el enlazador que reúne las características de una interpretación en sentido contrario de la jurisprudencia *GS Media*, no puede realizar la conducta consistente en inducir a sabiendas las infracciones directas, puesto que, bien no se ha conseguido probar que conocía la ilicitud de la publicación de la obra –en caso de que hubiera actuado sin ánimo de lucro-, o bien se ha demostrado por el mismo enlazador su desconocimiento sobre la falta de consentimiento del titular para la puesta a disposición de las obras a las que conducía. Lo mismo cabe sostener respecto de la actividad consistente en cooperar con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla, puesto que, confirmado que el enlazador, por las características que rodean su comportamiento, desconocía que la obra en origen había sido puesta a disposición del público sin autorización del titular, deviene imposible afirmar que tenía conocimiento efectivo o conocimiento indiciario de que cooperaba a

---

<sup>791</sup> Adicionalmente, la posibilidad de aplicar el art. 138.II de la LPI para atribuir legitimación pasiva a quien facilite enlaces a contenidos protegidos no excluye el examen de su responsabilidad a la luz del art. 17 de la LSSI, ahora bien, esto únicamente será posible en la medida en que quienes actúen como enlazadores reúnan las características necesarias para ser considerados prestadores de servicios de la sociedad de la información, y no, en cambio, cuando se trate de un particular que no desarrolla ningún tipo de actividad económica.

la comisión de infracciones contra los derechos de propiedad intelectual.

Por último, respecto de la conducta consistente en tener interés económico directo en los resultados de la infracción y capacidad de control sobre la misma, cuando el enlace se ofrece sin ánimo de lucro ha de rechazarse que quepa atribuir legitimación pasiva al enlazador sobre la base de este supuesto del art. 138.II de la LPI; en cambio, cuando ha sido facilitado con ánimo de lucro, si bien, en principio, existe interés económico<sup>792</sup>, no cabe sostener que quien provee los enlaces tenga capacidad de control sobre las infracciones en los términos en que ha sido definido este requisito, puesto que técnicamente carece de control sobre los actos de explotación de las obras.

Lo señalado en los párrafos anteriores nos permite concluir que la reciente jurisprudencia del TJUE ha dejado fuera del ámbito de aplicación del art. 138.II de la LPI toda actividad consistente en enlazar, aun cuando, tal y como se ha expuesto al principio del presente epígrafe, el legislador español introdujo esta disposición con la reforma operada por la Ley 21/2014 pensando, en particular, en quienes facilitan hipervínculos a contenidos ilícitos. Así, con la Sentencia *Svensson* y a condición de que concurren los requisitos

---

<sup>792</sup> Cuestión distinta será concretar, a partir de las interpretaciones que realicen los tribunales sobre esta conducta del art. 138.II de la LPI, si el interés económico que tiene el enlazador que facilita el hipervínculo con ánimo de lucro reúne las características necesarias para ser considerado un *interés económico directo en los resultados de la conducta infractora*.

exigidos por la Sentencia *GS Media*, quienes ofrecen enlaces profundos se considera que realizan actos de comunicación pública conforme el art. 3.1 de la Directiva 2001/29, en consecuencia, sus actividades son constitutivas de infracción directa de los derechos de propiedad intelectual y su legitimación pasiva se reconoce sobre la base del art. 138.I de la LPI; en cambio, cuando los enlazadores no reúnan los requisitos fijados por la jurisprudencia *GS Media* para que su enlace constituya un acto de comunicación pública, no será posible incluirlos en ninguna de las conductas previstas en el art. 138.II de la LPI, bien por desconocer que están posibilitando la comisión de infracciones, bien por carecer de interés económico directo y/o de capacidad de control sobre las mismas.

**E) LAS EMPRESAS VINCULADAS A LA PUBLICIDAD QUE PERMITE GENERAR INGRESOS COMO INFRACTORES INDIRECTOS.**

Dentro del conjunto de agentes que intervienen en Internet y que desarrollan actividades susceptibles de ser incluidas en las conductas tipificadas por el art. 138.II de la LPI existe un quinto grupo cuya incidencia en las infracciones puede pasar desapercibida y, sin embargo, deviene fundamental en la existencia de los modelos de explotación ilícita. Este cuarto grupo está integrado por quienes, de manera indirecta, apoyan las conductas infractoras en cuanto introducen en el sistema las remuneraciones económicas que permiten que se sustente todo modelo de explotación, nos referimos, en particular, a las empresas de publicidad.

En el estado actual de desarrollo de la tecnología, entre estas empresas de publicidad debemos incluir aquellas cuyas actividades consisten en alquilar espacios publicitarios –insertados en programas P2P, en páginas desde las que se ponen a disposición del público obras protegidas, en páginas que ofrecen enlaces profundos o de superficie a estos contenidos...-, en comprar datos de los usuarios con el objetivo de distribuir publicidad –generalmente mediante su correo electrónico- e, incluso, como último eslabón de la cadena, las empresas que se publicitan por estos medios. Ahora bien, tan importante es la presencia de estas empresas en los modelos de explotación ilícita como difícil resulta atribuirles responsabilidad, esto es, justificar su inclusión en alguna de las conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI.

Es necesario partir de la idea de que, como regla general, este sistema funciona del siguiente modo: es la propia empresa de publicidad, quien contrata con los titulares del programa P2P o de las páginas web para que le cedan los espacios publicitarios o los datos de sus usuarios, mientras que aquellas empresas que se publicitan por estos medios, a su vez, celebran un contrato con la empresa de publicidad<sup>793</sup>, de modo

---

<sup>793</sup> Siendo excepcionales los supuestos en que la propia empresa que se publicita es quien contrata, a título individual, con los titulares del programa P2P o de la página web que serán utilizados para dar a conocer sus productos o servicios. A lo anterior debe añadirse que las características de la estructura de Internet pueden conducirnos a una casuística muy diversa, así, como se ha indicado *supra*, en ocasiones, es el propio prestador de servicios de alojamiento quien actúa como empresa de publicidad respecto de los espacios de las páginas alojadas en su servidor, de modo que, en realidad, las empresas que se publicitan contratan con este y no con una tercera empresa.

que, en principio, son ajenas a las características de los sitios de Internet desde los que se anuncian sus productos o servicios<sup>794</sup>; con base en esto, debemos concluir que no es posible utilizar el art. 138.II de la LPI para atribuir legitimación pasiva a las empresas que se publicitan en sitios desde los que se infringen los derechos de propiedad intelectual, aun cuando no cabe negar que constituyen la auténtica razón de ser de todo este mecanismo en aquellos supuestos en que la explotación ilícita no se organiza de manera altruista o desinteresada.

Por tanto, la responsabilidad por las infracciones que se cometen podría atribuirse, en todo caso, a las empresas de publicidad; sin embargo, tampoco es fácil intentar imputar a estos agentes la realización de alguna de las actividades del art. 138.II de la LPI. De antemano, debemos rechazar la tercera conducta tipificada –esto es, la que exige tener interés económico directo en los resultados de la conducta infractora y capacidad de control sobre la conducta del

---

<sup>794</sup> Si bien esto no debería ser así, –piénsese en lo que supone para la imagen de una empresa que sus productos o servicios sean anunciados en una página web desde la que se cometen actos ilícitos-, la propia configuración de las técnicas de publicidad a través de Internet determina que una de las más utilizadas por la mercadotecnia sea el denominado *remarketing*, caracterizado por que no es la empresa que se publicita la que decide en qué sitios de Internet estarán visibles sus anuncios, sino que, en función de las búsquedas previas realizadas por el usuario, se incorpora publicidad de estos productos o servicios en aquellas páginas que el internauta visite a continuación desde la misma dirección IP –p. ej., si el usuario ha consultado un vuelo en la página de una compañía aérea y, más tarde, abre una página web de enlaces a contenidos protegidos, es posible que, en virtud de la técnica del *remarketing*, los anuncios que vea el usuario sean relativos a ofertas de vuelo de la mencionada compañía aérea, quien, a su vez, desconocerá que está pagando a cambio de que sus servicios sean anunciados desde una página en que se cometen actos de explotación ilícitos-.

infractor-, puesto que estos agentes no reúnen ninguno de los dos requisitos exigidos, por una parte, si bien desarrollan una actividad económica su interés en los resultados de la conducta infractora no es directo, sino remoto, y, por otra parte, carecen en sentido técnico de capacidad de control alguna sobre las actividades ilícitas.

Asimismo, la existencia de cooperación en las conductas infractoras por parte de las empresas de publicidad también nos parece difícil de justificar, incluso cuando se ha defendido que la noción cooperar no ha de entenderse respecto de estos ilícitos civiles como una cooperación necesaria o imprescindible para la comisión de la infracción. Esto es así porque, a pesar de que mediante sus aportaciones económicas constituyen el sustento esencial en el que se basa todo modelo de explotación ilícita no altruista, la relación de las empresas de publicidad respecto de las conductas infractoras es remota: estas ni contribuyen con los usuarios ni les auxilian para que puedan obtener obras protegidas por la propiedad intelectual sin pagar una contraprestación al titular de derechos –no facilitan el programa necesario para ello, no proporcionan en enlace a una página extranjera desde la que descargar obras, no ofrecen un espacio de Internet desde el que se ponen a disposición contenidos protegidos...-.

No debe olvidarse que la interpretación dada por el TJUE al término comunicación pública, permite fijar una mayor cercanía entre las empresas de publicidad y las conductas infractoras, esto sucederá cuando la infracción consiste en la provisión de enlaces a contenidos protegidos y la página enlazadora obtiene sus ingresos mediante la

inserción de anuncios –en cuanto concurre el requisito de actuar *con ánimo de lucro* introducido por la jurisprudencia *GS Media* como criterio para presumir que quien enlaza conoce la ilicitud de la publicación del contenido enlazado y, en consecuencia, realiza un acto de comunicación pública-. La misma cercanía respecto de la conducta infractora existe en relación con las páginas web desde la que puede articularse la descarga continua y la descarga directa y es el mismo titular de la página quien actúa como proveedor de contenidos –y recibe los ingresos procedentes de la publicidad-<sup>795</sup>. Ahora bien, tampoco en estos casos parece que la empresa de publicidad contribuya o auxilie –en particular, si entendemos que esta contribución y auxilio han de darse en un sentido técnico-, por tanto, procede descartar también la existencia de cooperación.

Con base en lo anterior, consideramos que la única conducta tipificada en el art. 138.II de la LPI que es posible atribuir a las empresas de publicidad es la de inducir a sabiendas la conducta infractora. No obstante, si bien es cierto que estas empresas inducen la comisión de conductas infractoras–o, en todo caso, inducen el establecimiento de los mecanismos necesarios para que los usuarios las lleven a cabo-, no lo es menos que puede discutirse que conocen las actividades desarrolladas por los operadores de Internet a quienes pagan a cambio de la cesión de datos o de espacios publicitarios; corresponderá al

---

<sup>795</sup> También hay cercanía respecto de los administradores de los programas P2P, sin embargo, no debe olvidarse que estos no cometen por sí mismos conductas infractoras –no son infractores directos-, sino que, en todo caso, podrán ser considerados infractores indirectos de los derechos de propiedad intelectual.

demandante demostrar la concurrencia de este segundo requisito, esto es, que la empresa de publicidad tenía conocimiento de que estas actividades giraban en torno a la infracción de los derechos de propiedad intelectual –algo que deviene complicado de acreditar si tenemos en cuenta que, a diferencia de la cooperación, para la inducción no es suficiente con un conocimiento indiciario-.

Respecto de la existencia del primer requisito, si de sus actuaciones cabe deducir que se está incitando a la comisión de la infracción estaremos, en todo caso, ante un supuesto de *inducción implícita*. Esta inducción respecto de los operadores de Internet que perciben una remuneración económica procedente de las empresas de publicidad se justifica por que, con la excepción de los que han decidido actuar de manera altruista, el resto perdería su interés en administrar los programas P2P o las páginas de contenidos protegidos y de enlaces profundos. Lo anterior implica que las empresas de publicidad realizan una *inducción mediata* respecto de la realización de conductas infractoras –esto es, una actividad inductora que presenta una entidad relevante en relación con las infracciones-, puesto que constituyen la razón de ser última por la que mantienen su funcionamiento la mayoría de modelos de explotación ilícita que existen.

### **3.- LOS PRESTADORES DE SERVICIOS INTERMEDIARIOS QUE MANTIENEN UNA POSTURA NEUTRA RESPECTO DE LAS INFRACCIONES: SU LEGITIMACIÓN PASIVA PARA LA ACCIÓN DE CESE PREVISTA EN EL ART. 138.IV DE LA LPI.**

Con el propósito de hacer frente a las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas a través de Internet, la reforma de la LPI operada durante el año 2006 introdujo un nuevo apartado en su art. 138 –anterior apartado tercero, actual apartado cuarto-. De esta forma, mediante las Leyes 19/2006 y 23/2006, se incorpora a la citada disposición la posibilidad de ejercer la acción de cese –y su correspondiente medida cautelar- contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir los derechos de propiedad intelectual<sup>796</sup>. Como señalan PEGUERA POCH y TARRÉS VIVES, la razón de ser de esto reside en la “posición privilegiada para ejercer funciones de control en la Red” que tienen los prestadores de servicios de intermediación<sup>797</sup>, una posición que justifica que se les solicite colaborar con las “medidas de restricción a determinadas actividades realizadas *on-line*”<sup>798</sup>, exigiendo, la propia LPI, que se trate de medidas objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

---

<sup>796</sup> Art. 2.2 de la Ley 19/2006 y art. Único, apartado 23 de la Ley 23/2006; estas leyes fueron utilizadas por el legislador español para transponer a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas de la Unión Europea 2004/48 y 2001/29, respectivamente. Con carácter previo a las reformas de 2006, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ defendía la posibilidad de ejercer la acción de cese contra los prestadores de servicios de intermediación, utilizando como fundamento para ello el art. 139 de la LPI así como los arts. 30 y 31 de la LSSI [“Acciones civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P...”, *op. cit.*, págs. 68 a 75].

<sup>797</sup> En el mismo sentido, el considerando 59 de la Directiva 2001/29 –si bien refiriéndose a la tutela cautelar- señala “Sobre todo en el entorno digital, es posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los servicios de intermediarios para llevar a cabo actividades ilícitas. En muchos casos, estos intermediarios son quienes están en mejor situación de poner fin a dichas actividades ilícitas”.

<sup>798</sup> PEGUERA POCH, M. y TARRÉS VIVES, M., “Marco jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, *op. cit.*, pág. 338.

Sin que la redacción de la norma haya sufrido modificación alguna desde que fueran aprobadas ambas leyes en el año 2006, el actual art.138.IV de la LPI –numeración que recibe después de que la Ley 21/2014 introdujera un nuevo apartado segundo en esta norma-, mantiene que la legitimación pasiva de los prestadores de servicios de intermediación respecto de la acción de cese será posible aun cuando la actividad realizada por estos sujetos no constituya, en sí misma, una infracción; en otras palabras, aun cuando el intermediario no ha realizado ningún acto de puesta a disposición ni de reproducción –en cuyo caso sería un infractor directo- o aunque su conducta no pueda incluirse en ninguno de los tres supuestos previstos por el art. 138.II –esto es, como infractor indirecto-. Sorprende, en todo caso, el hecho de que el legislador haya decidido atribuir legitimación pasiva respecto de la acción de cese al intermediario que no reúne los requisitos exigidos por la LPI para convertirse en infractor, especialmente, cuando el art. 11 de la LSSI ya imponía a estos prestadores de servicios el deber de colaborar con la justicia para, entre otros, hacer efectivo el cumplimiento de las órdenes de cesación.

Asimismo, el art. 138.IV añade que los intermediarios estarán pasivamente legitimados frente a la pretensión de cese “sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002” –una redacción que se repite en el art. 139.1.h) de la LPI, con el que se concreta en qué consistirá esta acción de cesación<sup>799</sup>-. La referencia a la LSSI en la misma disposición

---

<sup>799</sup> Art. 139.1.h) de la LPI: “El cese de la actividad ilícita podrá comprender: h) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto

que afirma la posibilidad de ejercer las acciones de cese contra los prestadores de servicios de intermediación no quedó exenta de dudas interpretativas, en particular, dos han sido las interpretaciones problemáticas de esta previsión legal, de un lado, considerar que la expresión “sin perjuicio” exceptuaba el ejercicio de la acción de cese cuando estuvieran exentos de responsabilidad de cualquier tipo por haber actuado respetando lo establecido en los arts. 14 a 17 de la LSSI<sup>800</sup>; de otro lado, entender que el término “sin perjuicio” impedía ejercer esta acción frente a los intermediarios de servicios previstos en la LSSI<sup>801</sup>.

Sobre esta redacción del art. 138.IV de la LPI deviene necesario hacer dos consideraciones. En primer lugar, parece ser que, en la actualidad, han sido superadas ambas interpretaciones de la expresión “sin

---

en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico”.

<sup>800</sup> Contribuye a esta interpretación el hecho de que la LSSI, al transponer la Directiva 2000/31, no haya incluido la referencia prevista en esta norma a propósito de que la exención de responsabilidad del intermediario no afectará a la posibilidad de ejercer acciones de cesación contra este prestador de servicios.

<sup>801</sup> En este sentido lo interpretó el juez de primera instancia del asunto *Telecinco* contra *Youtube*, “Sostiene la actora que a tenor de la reforma operada en el artículo 138 de la ley de propiedad intelectual, es perfectamente posible articular una acción contra los intermediarios prestadores de servicios, aunque los actos de estos intermediarios no constituyan en sí mismo una infracción. Esta afirmación resulta sólo parcialmente cierta porque ambos preceptos al contemplar las acciones de cesación establecen una excepción en su párrafo final al disponer que “sin perjuicio de los dispuesto en la ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”. Resulta, pues, de una evidencia cegadora, que la excepción configurada mediante la expresión “sin perjuicio” elimina de raíz la posibilidad del ejercicio de la acción frente a los intermediarios de servicios sin, que en este sentido la ley de propiedad intelectual añadida nada a la excepción contemplada en la LSSI” [SJMerc. n° 7 de Madrid, n° 289/2010, de 20 de septiembre, *cit.*, FJ 4°].

perjuicio”; por tanto, no solo es posible ejercer la acción de cese contra los prestadores de servicios de intermediación regulados en los arts. 14 a 17 de la LSSI, sino que, adicionalmente, no podrá excluirse la legitimación pasiva de estos intermediarios respecto de una acción de cesación, ni siquiera cuando hayan respetado lo previsto en las mencionadas disposiciones para quedar exentos de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa<sup>802</sup>.

En segundo lugar, no está clara la intención del legislador mediante la frase “sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002”; en este sentido, CARRASCO PERERA plantea diferentes interpretaciones de la redacción del art. 138.IV de la LPI, siendo todas ellas posibles, por una parte, considera que el ejercicio de la acción de cese no impide que se apliquen otras medidas previstas en la LSSI, y excluye la posibilidad de exigir a los intermediarios una indemnización por las infracciones si, en virtud del régimen de la LSSI, quedan exentos de responsabilidad; por otra parte, entiende posible que este artículo de la LPI se refiera a intermediarios de cualquier tipo y con la expresión

---

<sup>802</sup> “Por último, al haber denunciado en este motivo segundo de su recurso, exclusivamente, la infracción del artículo 16 de la Ley 34/2.002, hemos de entender que la recurrente no ataca la condena que se le impuso a cesar en la actividad ilícita. Ello es la consecuencia de que el artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2.000/31 / CE exteriorice con claridad suficiente que *las condiciones precisas para la exclusión de responsabilidad que* –en los términos previstos en su apartado 1- deben garantizar los Estados miembros –y *garantiza el artículo 16, apartado 1, de la Ley 34/2.002- no se exigen para el éxito de las acciones dirigidas al cese de la actividad ilícita”* (énfasis añadido) [STS 773/2009 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 9 de diciembre, Roj: STS 7684/2009, FJ 3º].

“sin perjuicio” se incluya, además, a quienes desarrollan funciones de intermediación en Internet y están sujetos a la LSSI<sup>803</sup>.

En nuestra opinión, la expresión contenida en el art. 138.IV de la LPI “podrán también solicitarse [...] contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, *aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002*” (énfasis añadido), adquiere pleno sentido con la reforma introducida por la Ley 21/2014 con la que se atribuye responsabilidad a los infractores indirectos; tomando esto como punto de partida, entendemos que la redacción del art. 138.IV destacada en *itálicas* implica dos cosas.

De una parte, reconoce que la tutela de cese –definitiva o cautelar– podrá solicitarse al margen de que la actividad de los intermediarios no sea constitutiva de infracción –esto, como se demuestra en el Capítulo IV, sucederá, en especial, respecto de los operadores de redes y los proveedores de acceso-. De otra parte, admite que, aun cuando pudiera incluirse la actividad de los intermediarios entre las conductas infractoras de la LPI –en particular, como constitutiva de infracción

---

<sup>803</sup> CARRASCO PERERA, Á., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual, op. cit.*, págs. 1667 y 1668. Otra interpretación de la expresión “sin perjuicio” es la que realiza VEGA VEGA, quien considera que el carácter específico de las medidas de la LSSI –puesto que se trata de la ley especial que regula a estos prestadores de servicios-, determina que se aplique antes que las medidas de la LPI “cuando resulten más eficaces, apropiadas e idóneas para los fines que se persiguen” [VEGA VEGA, J. A., “Acciones y procedimientos en defensa de la propiedad intelectual”, en ROGEL VIDE, C., (coord.), *Reformas recientes de la Propiedad Intelectual*, ed. Reus, Madrid, 2007, págs. 180 y 181].

indirecta del art. 138.II-, el cese podrá solicitarse sin perjuicio de que, en aplicación de las normas de la LSSI, estos intermediarios queden exentos de responsabilidad –como se expone en el Capítulo IV, esta será la situación de quienes ofrecen servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos, quienes pueden ser considerados infractores indirectos de acuerdo con el art. 138.II de la LPI, pero, a diferencia del resto de sujetos, se benefician del puerto seguro previsto en el art. 16 de la LSSI-.

Independientemente de cuál sea la correcta interpretación del art. 138.IV de la LPI<sup>804</sup>, lo que ha dejado de ser objeto de discusión es que la misma atribuye legitimación pasiva a los prestadores de servicios de intermediación respecto de la acción de cese cuando estos no merezcan la condición de infractores; en particular, esta acción consistirá en la suspensión del servicio prestado a terceros que se valgan del mismo para infringir derechos de propiedad intelectual (art 139.1.h) de la LPI) y su medida cautelar equivalente (art. 141.I.6 de la LPI). La introducción de esta disposición hizo posible el ejercicio de la acción de cese frente a un grupo de agentes de Internet –los intermediarios de servicios- que, de otro modo, no podían convertirse en legitimados pasivos de un proceso civil para la tutela de los

---

<sup>804</sup> Para una exposición rigurosa de las diferentes interpretaciones que es posible realizar de esta disposición, *vid.*, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores de derechos de propiedad intelectual”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 27, 2007, págs. 13 a 55. Concluye el autor “La salvedad [...] respecto del régimen de la LSSI se refiere por tanto únicamente a la acción de indemnización, que deberá ventilarse de acuerdo con los «puertos seguros» de los arts. 13 a 17 de dicha norma” [pág. 54].

derechos de propiedad intelectual<sup>805</sup>. No obstante, como se ha expuesto en los epígrafes precedentes, el nuevo art. 138.II de la LPI<sup>806</sup>, junto a la jurisprudencia *Svensson* y *GS Media* del TJUE, permiten, respecto de algunos intermediarios y a condición de que concurran determinados requisitos, ejercer las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia, bien por haber participado en las actividades ilícitas como infractores indirectos –p. ej., los prestadores de servicios de alojamiento- o bien por haberlo hecho como infractores directos –p. ej., los prestadores que facilitan enlaces-.

---

<sup>805</sup> Antes de las reformas de 2006 de la LPI, la Directiva 2000/31, en sus disposiciones relativas a los intermediarios –arts. 12, 13 y 14-, afirmaba que el especial régimen de responsabilidad de estos prestadores no podía afectar a la posibilidad de solicitarles que pusieran fin a la infracción o la impidieran; no obstante, el legislador español que hizo su transposición a la LSSI no incluyó referencia alguna a la posibilidad de ejercer la acción de cese contra los intermediarios. Esto motivó resoluciones como la dictada denegando las medidas cautelares contra el intermediario *Bitmailer* –proveedor de acceso a Internet de la página de contenidos ilícitos *weblisten.com*- considerar que, la exención de responsabilidad de la LSSI había de hacerse extensiva a la acción de cese: “Pues bien, la exención de responsabilidad que este precepto establece [en el supuesto, del art. 14 de la LSSI] comporta [...] la consecuencia indirecta de que no resulte legalmente posible atribuir a quienes prestan esa clase de servicios, fuera del deber general de colaboración con las autoridades que establece el Art. 11 [...], un deber propio y genuino de cesación o de retirada de contenidos” [AJMerc. de Madrid, nº 14/2004, de 10 de noviembre, Roj: AJM M 8/2004, FJ 3º]. [Sobre esto, *vid.* PEGUERA POCH, M. y TARRÉS VIVES, M., “Marco jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, *op. cit.*, pág. 348 y 349]. Si bien ha sido indicado que, antes de estas reformas, autores como GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ mantenían que era posible ejercer la acción de cese contra los intermediarios aplicando tanto la LPI como la LSSI [“Acciones civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P...”, *op. cit.*, págs. 68 a 75].

<sup>806</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, págs. 1584 y ss. de la versión electrónica

Al margen de que el art. 138.IV de la LPI se haya previsto para cualquier tipo de intermediario –es decir, siendo irrelevante el ámbito en el que actúe-, puesto que este trabajo se centra en la explotación de los derechos de propiedad intelectual en Internet, nuestro examen debe limitarse a aquellos que prestan servicios en la sociedad de la información. En concreto, se trata de los cuatro tipos de prestadores que desarrollan actividades de intermediación y que la LSSI regula en sus arts. 14 a 17 sometiéndolos a un régimen especial de exoneración de responsabilidad –los proveedores de acceso, de copia temporal, los alojadores de datos y quienes facilitan enlaces e instrumentos de búsqueda-<sup>807</sup>.

Asimismo, debe recordarse que al prestador de servicios de intermediación solo se le aplicará la LSSI si presta su servicio a título oneroso o cuando, no siendo el servicio remunerado por sus destinatarios, constituya una actividad económica para este. Lo anterior determina que no se le considere responsable por las infracciones cometidas, sin embargo, no incide en la posibilidad de ejercer contra el intermediario la acción de cese; en otras palabras, puesto que el art. 138.IV de la LPI no establece distinción alguna, y no restringe su ámbito de aplicación a los prestadores de servicios de intermediación regulados en la LSSI, la adopción de medidas para poner fin a las infracciones podrá solicitarse contra cualquier

---

<sup>807</sup> Debe tenerse en cuenta el carácter horizontal de la regulación prevista en la LSSI, de modo que el régimen de exenciones de responsabilidad de los arts. 14 a 17 de la misma no se aplica únicamente en materia de propiedad intelectual, sino que ha de extenderse a otros ámbitos como la propiedad industrial, la competencia desleal, el derecho al honor...

*intermediario*, al margen de que su servicio represente una actividad económica para él –algo especialmente relevante cuando se trate de un alojador 2.0 o de un enlazador que actúe sin ánimo de lucro quienes, por definición, no pueden incluirse entre los previstos en el Anexo a la LSSI-.

Nada excluye la posibilidad de que, en una misma demanda, el legitimado activamente acumule distintas pretensiones procesales sobre la base del art. 138 de la LPI. Esto puede conducir a una gran diversidad de supuestos a partir de una misma infracción de los derechos de propiedad intelectual, algo que se produce debido a la posibilidad de interponer conjuntamente diferentes acciones contra los infractores directos y/o indirectos y contra el intermediario, así como por el hecho de que quepa instar el cese de las actividades ilícitas contra más de un prestador de servicios de intermediación<sup>808</sup>. En ningún supuesto, esto dará lugar a una situación de litisconsorcio pasivo necesario, sino a una acumulación de pretensiones con diferente objeto mediato –ya que el fundamento de cada una de ellas reside en distintas actividades realizadas por los demandados: respecto de los infractores la vulneración de los derechos de propiedad

---

<sup>808</sup> P. ej., cuando el modelo de explotación utilizado son las redes de pares, el art. 138.I de la LPI legitima como infractores directos a quienes facilitan los enlaces –*ed2k, torrents o magnet links*-, el art. 138.II atribuye legitimación en calidad de infractores indirectos a quienes crean y distribuyen el *software* que permite el intercambio, mientras que el art. 138.IV permite instar el cese a los intermediarios, entre los que cabe incluir, entre otros, los distintos prestadores que permiten acceder a las páginas de enlaces (art. 14 de la LSSI), los servidores que alojan las páginas de enlaces (art. 15 de la LSSI) e incluso los meta-buscadores que proporcionan hipervínculos que no conducen directamente a la obra, sino a otras páginas de enlaces (art. 17 de la LSSI).

intelectual y frente a los intermediarios el servicio prestado al tercero que comete estas infracciones-<sup>809</sup>, la afirmación realizada ha de mantenerse, incluso, respecto de las distintas acciones de cese<sup>810</sup>.

Por lo que respecta a la exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación esta solo operará cuando sea posible considerarles infractores de los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, debe comprobarse, con carácter previo, que el prestador intermediario lleve a cabo alguno de los ilícitos del art. 138 de la LPI; y, una vez verificado que su conducta puede incluirse en el apartado primero o segundo de esta disposición, el art. 13.2 de la LSSI nos obliga a aplicar el régimen especial de los arts. 14 a 17 de esta ley para determinar si su actividad ha sido neutra y de mera intermediación –en cuyo caso, se le eximirá de responsabilidad– o si, de lo contrario, se ha excedido en las funciones propias de su condición de intermediario –de modo que deberá responder como

---

<sup>809</sup> Sobre esta diferencia, *vid.* ARMENGOT VILAPLANA A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1605 de la versión electrónica, quien explica lo indicado a propósito de la concurrencia de diferentes demandados en los siguientes términos “[L]a situación de concurrencia de legitimados pasivos para el ejercicio de la pretensión de cesación no planteará una situación de litisconsorcio pasivo necesario en tanto no se tratará de una misma pretensión procesal con pluralidad de legitimados, sino de distintas pretensiones procesales [...] no estaremos ante una pretensión única (la de condena a la cesación) con pluralidad de partes pasivas (el infractor y el prestador de servicios), sino ante dos pretensiones de condena distintas”.

<sup>810</sup> En el ejemplo del intercambio mediante redes de pares, la acción de cese contra el enlazador solicitará que ponga fin a su conducta consistente en facilitar enlaces a contenidos protegidos, mientras que el cese contra el proveedor de acceso tendrá por objeto que pare en su actividad de permitir a los internautas acceder a las páginas desde las que se ofrecen los enlaces.

infractor directo o indirecto<sup>811</sup>. Esto es así puesto que, como se ha indicado al inicio del epígrafe destinado a la legitimación pasiva, los arts. 14 a 17 de la LSSI no contienen normas de atribución de responsabilidad, sino de exoneración de la misma; por tanto, aun cuando no concurren los requisitos previstos en estas disposiciones, únicamente será posible atribuirles responsabilidad si otra norma del ordenamiento jurídico español permite considerarles responsables – bien por hecho propio o bien por hecho ajeno<sup>812</sup>–; en el caso de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual es el art. 138 de la LPI, en sus apartados primero y segundo, el que atribuye responsabilidad a estos prestadores.

No obstante, como ha sido expuesto a propósito de los enlazadores, existe una notable diferencia entre cometer directamente la infracción –realizar los actos de reproducción y de puesta a disposición por sí mismo- y actuar como infractor indirecto –esto es, cuando su conducta pueda incluirse entre las tipificadas en el art. 138.II de la LPI-. Así, en el primer supuesto, la actividad tipificada en el art. 138.I de la LPI que origina la responsabilidad del intermediario, aun cuando se examine a la luz de la LSSI, no reunirá los requisitos exigidos por esta norma para evitar que se le considere responsable; en cambio, en el segundo

---

<sup>811</sup> “La ilicitud de la conducta de los proveedores de servicios de internet deberá ser definida caso por caso conforme a las disposiciones del TRLPI, aunque la Ley 34/2002 cumpla una inevitable función integradora al respecto” [CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 854]

<sup>812</sup> PEGUERA POCH, M., *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, op. cit., págs. 330 y 331.

supuesto, la conducta del art. 138.II de la LPI podrá quedar exenta de responsabilidad si concurren las condiciones que, en virtud de los arts. 14 a 17 de la LSSI, corresponden a la categoría de prestador en la que se integra<sup>813</sup>.

Por este motivo, en la medida en que no ha sido objeto de exposición en los epígrafes precedentes, entendemos necesario explicar en los siguientes apartados y respecto de cada categoría de intermediario, dos aspectos esenciales: de una parte, qué servicio presta –a efectos de instar el cese del mismo mediante la interposición de una demanda-, y, de otra parte, qué requisitos deben concurrir para, en aquellos supuestos en que sea posible atribuirle responsabilidad como infractor de derechos de propiedad intelectual –como ha sido expuesto en los dos epígrafes anteriores sobre legitimación pasiva-, quede exento de la misma<sup>814</sup>. Para ello, la exposición se desarrolla agrupando, en primer lugar, los operadores de redes y los proveedores de acceso del

---

<sup>813</sup> Debe recordarse que el art.138.II *in fine* reconoce expresamente que realizar alguna conducta que permita atribuir al sujeto la condición de infractor indirecto “no afecta a las limitaciones de responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002 [...] en la medida en que se cumplan los requisitos legales establecidos en dicha ley para su aplicación”, en cambio, el art. 138.I de la LPI no incluye referencia alguna al régimen de exenciones de la LSSI, posiblemente motivado por el hecho de que, al realizar actividades susceptibles de ser consideradas como infracción directa de los derechos de propiedad intelectual, el intermediario es responsable de actos cometidos por sí mismo –y no por terceros- y quedan fuera de los supuestos de hecho que permiten eximir de responsabilidad al prestador.

<sup>814</sup> Siendo habitual que un mismo intermediario preste distintos servicios, será necesario tener en cuenta a partir de qué actividad de intermediación se le intenta atribuir responsabilidad para aplicarle el régimen correspondiente de los previstos en la LSSI [BUSTO LAGO, J. M., “Responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)”, en REGLERO CAMPOS, L. F. y BUSTO LAGO, J. M. (coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 647 y 648].

art. 14 de la LSSI junto a los prestadores regulados en el art. 15 cuya actividad consiste en realizar copias temporales –puesto que, como se explica, la aplicación de esta norma se reduce a quienes prestan servicios de transmisión-; y, en segundo lugar, los alojadores de datos del art. 16 y quienes facilitan enlaces e instrumentos de búsqueda conforme al art. 17 –ya que, para ambos intermediarios, coinciden los requisitos impuestos por la LSSI para que queden exentos de responsabilidad-.

### **3.1.- LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ACCESO Y DE COPIA TEMPORAL COMO LEGITIMADOS PASIVOS.**

#### **A) LOS OPERADORES DE REDES DE COMUNICACIONES Y LOS PROVEEDORES DE ACCESO (ART. 14 DE LA LSSI).**

El art. 14 de la LSSI transpone a nuestro ordenamiento jurídico el régimen especial de responsabilidad que la Directiva 2000/31, en su art. 12, prevé para los prestadores de servicios de mera transmisión de información o de datos<sup>815</sup>. Se trata de los operadores de redes –cuya función consiste en transmitir mediante una red de telecomunicaciones los datos que proporcionan los destinatarios de su servicio-, y los proveedores de acceso –quienes se encargan de facilitar a sus clientes

---

<sup>815</sup> Tanto la Directiva 2000/31 como la LSSI hacen referencia a la transmisión de información o de datos, como explica GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ –si bien solo a propósito del término *datos*-, estos conceptos deben entenderse “en sentido amplio”, lo que supone incluir las obras protegidas por la propiedad intelectual [“La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos”, *op. cit.*, pág. 42]. En este sentido, la referencia a la información o a los datos que se realiza a propósito de los intermediarios en el presente epígrafe incluye, como parte de los mismos, todos los contenidos protegidos por la LPI.

el acceso a la red de telecomunicaciones-; generalmente, un mismo prestador desarrolla ambas actividades, ofreciendo conexión a Internet a los usuarios de su servicio y encargándose de hacer efectivo el tráfico de datos generados por estos<sup>816</sup>, de modo que se limita a llevar a cabo una actividad de intermediación, manteniendo una postura neutra respecto de la información a la que permite acceder y que es transmitida por sus redes. Adicionalmente, es habitual que estos prestadores almacenen *copias efímeras* durante la transmisión y la provisión de acceso; según el art. 14.2 de la LSSI, esta actividad se entenderá incluida entre las propias de estos intermediarios y quedará exenta de responsabilidad a condición de que este almacenamiento de datos sea automático, provisional y transitorio, sirva para realizar la transmisión y no supere el tiempo razonablemente necesario para la misma<sup>817</sup>.

De acuerdo con lo previsto en la LSSI, la presunción de neutralidad del servicio que prestan desaparece en tres supuestos: si la transmisión ha sido originada por el propio prestador, si este ha modificado los datos que se transmiten<sup>818</sup> o si ha seleccionado los datos o a los

---

<sup>816</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet, op. cit.*, punto 230, págs. 243 y 244.

<sup>817</sup> Lo relevante a efectos de este trabajo es que cuando se trata de copias efímeras realizadas por los operadores de redes o por los prestadores de acceso, si bien constituyen actos de reproducción, no precisan de autorización del titular, puesto que se incluyen en el límite previsto por el art. 31.1 de la LPI –en otras palabras, no tienen significación económica independiente, son transitorias y parte esencial del proceso tecnológico de transmisión de datos a través de la red-.

<sup>818</sup> Siempre que, como establece el art. 14.1 *in fine*, se trate de una modificación que exceda *la manipulación estrictamente técnica* que tiene lugar durante toda transmisión de archivos en los que se contienen los datos, no pudiendo considerar

destinatarios de los mismos<sup>819</sup>, puesto que, en tales casos, su actuación no está limitada a una actividad de mera intermediación, pasando a desempeñar un papel activo en los ilícitos<sup>820</sup>. Como ha confirmado el TJUE en el asunto *Mc Fadden*<sup>821</sup>, mientras los operadores de redes y los proveedores de acceso respeten estos requisitos, aun cuando sean infringidos derechos de propiedad intelectual en las transmisiones que posibilitan mediante su servicio, estarán exentos de responsabilidad<sup>822</sup>.

---

que el prestador intermediario modifica la información cuando su tratamiento de los datos se limite a lo exigido desde el punto de vista técnico.

<sup>819</sup> Para una exposición más detallada de estos requisitos, *vid.*, BUSTO LAGO, J. M., “Responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)”, *op. cit.*, págs. 652 y 653; LETAI, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pág. 109.

<sup>820</sup> No obstante, como señala BUSTO LAGO, no es posible atribuir responsabilidad – ni civil ni penal- a los operadores de redes y a los proveedores de acceso cuando, conociendo que a través de sus redes de telecomunicaciones tiene lugar la transmisión y/o el acceso a datos ilícitos, han mantenido una actitud pasiva, sin impedir que los usuarios de su servicio pudieran disfrutar ilícitamente de contenidos protegidos [“Responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)”, *op. cit.*, pág. 650]. En el mismo sentido MASSAGUER FUENTES, J., “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital...”, *op. cit.*, pág. 39. En cambio, PLAZA PENADÉS considera que la modificación de los datos implica conocer su contenido ilícito e, incluso cuando el prestador no sea el autor de estos datos, dará lugar a su responsabilidad por el hecho de no impedir unos contenidos calificados como ilícitos [*Propiedad intelectual y sociedad de la información (Tratados OMPI, Directiva 2001/29/CE y responsabilidad civil en la Red)*, ed. Aranzadi, Pamplona, 2002, pág. 242].

<sup>821</sup> Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, apartados 73 y ss., donde mantiene el Tribunal de Luxemburgo que, en estos casos, no será posible exigirles la indemnización ni el reembolso de los gastos extrajudiciales ni de las costas judiciales en las que haya incurrido el titular en defensa de sus derechos.

<sup>822</sup> “Desde la perspectiva del Derecho de propiedad intelectual, [...] esta excepción beneficia a los actos de reproducción que tienen lugar durante las transmisiones de datos realizadas con ocasión de la carga de contenidos en servidores conectados a Internet y de su recuperación desde esos servidores, pero también a aquellos que se producen en el curso de la transmisión de contenidos [...], incluidos en todos los casos los almacenamientos provisionales efectuados por motivos técnicos en el curso de la transmisión de los datos. A cubrir este supuesto parece especialmente encaminado el art. 14.2 de la LSSI [...]” [MASSAGUER FUENTES, J., “La

Sin embargo, en el caso de que, como consecuencia de iniciar la transmisión o de manipular aquello que transmiten, sean reproducidas o puestas a disposición del público ilícitamente obras o prestaciones, no adquirirán la condición de infractores indirectos sino la de infractores directos; por tanto, será posible ejercer frente a ellos la acción de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia, sin que quepa eximirles de responsabilidad por su condición de intermediarios de acuerdo con la LSSI –ya que, el art. 138.I de la LPI carece de referencia alguna a la Ley 34/2002, y, aun intentando la aplicación de esta norma, ni se limitan a realizar una labor de intermediación, como prevé el art. 13.2 de la LSSI, ni reúnen las condiciones exigidas por el art. 14 de esta ley para quedar exentos-.

Por su parte, la acción de cese que se ejerza frente a estos prestadores conforme al art. 138.IV de la LPI consistirá en dejar de prestar el servicio de acceso a los sitios de Internet donde los derechos de propiedad intelectual están siendo objeto de explotación ilícita y/o dejar de prestar el servicio de transmisión de datos a aquellos usuarios que utilizan su conexión a la Red para realizar actos de reproducción o de puesta a disposición del público careciendo de la preceptiva autorización de sus titulares. Como se explica en el Capítulo IV, instar el cese frente al proveedor de acceso es relevante, en particular, cuando las infracciones son cometidas por prestadores establecidos en el extranjero o haciendo uso de páginas web ubicadas en un tercer

---

responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital...”, *op. cit.*, pág. 39].

Estado –fundamentalmente, cuando estos no pertenecen a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo-.

**B) LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE REALIZAN COPIA TEMPORAL DE LOS DATOS (ART. 15 DE LA LSSI).**

De todos los prestadores de servicios de intermediación previstos en los arts. 14 a 17 de la LSSI, aquellos que realizan copias temporales de los datos son, posiblemente, los menos relevantes a efectos de ejercer frente a ellos, sobre la base del art. 138.IV de la LPI, la acción solicitando el cese de las explotaciones ilícitas de los derechos de propiedad intelectual<sup>823</sup>. Lo anterior es debido a que estos intermediarios, regulados por el art. 15 de la LSSI en transposición del art 13 de la Directiva 2000/31, desarrollan una actividad consistente en almacenar en una memoria caché datos previamente transmitidos de forma automática, provisional y temporal, siempre con el propósito de hacer más eficaces las transmisiones posteriores<sup>824</sup>; se trata de la función denominada de *memoria tampón* o de  *caching*, consistente en

---

<sup>823</sup> Así como a efectos de atribuirles la condición de infractores, directos o indirectos, de los derechos de propiedad intelectual [En este sentido, LETAI, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pág. 81].

<sup>824</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ en “La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos”, *op. cit.*, pág. 47, nota de pág. 195, expone las dos diferencias entre las copias efímeras y las temporales; así, mientras las primeras son transitorias e imprescindibles en sentido técnico, las segundas son temporales –pudiendo durar días o meses- y no son técnicamente necesarias, aunque sí ayudan a incrementar la rapidez de las transmisiones –de ahí que, como señala el autor, los requisitos de exención de responsabilidad del art. 15 de la LSSI sean mayores que los del art. 14.2-. También señala las diferencias entre ambos tipos de copias MASSAGUER FUENTES en “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital...”, *op. cit.*, pág. 41.

copiar los datos de las páginas web visitadas por sus usuarios y almacenarlos en servidores más próximos para evitar acudir al servidor de origen, de modo que permite que sea menor la demora para acceder a los contenidos puestos a disposición del público en Internet<sup>825</sup>.

Resulta determinante el hecho de que la información que es objeto de copia temporal no proceda del propio intermediario, sino de los destinatarios de su servicio; por este motivo, y a condición de que reúna determinados requisitos, no será responsable por el contenido de los datos que copia temporalmente –en el caso de que estos constituyan una infracción de derechos de propiedad intelectual-.

---

<sup>825</sup> Debe recordarse que el art. 15 de la LSSI se aplica con carácter exclusivo a quienes *prestan servicios de transmisión mediante redes de telecomunicaciones* o, lo que es lo mismo, a los operadores de redes y los proveedores de acceso que, con el fin de hacer más eficaz su servicio, realizan copias temporales de la información transmitida –como prevé expresamente el art. 13 de la Directiva 2000/31-. En cambio, el régimen de exoneración de responsabilidad del art. 15 de la LSSI, no es de aplicación a quienes facilitan enlaces o instrumentos de búsqueda –aun cuando, para ello, también realicen copias temporales de las páginas web a las que remiten-. Así, en la demanda presentada contra *Google* por las reproducciones de la copia caché realizadas por el propio buscador, el juez español mantuvo “el art. 15 LSSI no se refiere a cualquier prestador de un servicio de intermediación, de los contenidos en el anexo b), sino sólo a aquellos “*que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio*”, esto es, este precepto está pensando en el “proxy caching” que realizan los servidores de acceso a Internet. Ello se ve más claro en el art. 13 de la Directiva de comercio electrónico, origen del art. 15 LSSI, que claramente limita su aplicación a los prestadores de un servicio de transmisión [...] De este modo, no parece que sea aplicable la exención de responsabilidad del art. 15 LSSI al servicio caché prestado por Google, porque no encaja en sus presupuestos legales, al no desarrollarse propiamente en el marco de un servicio de transmisión” [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 317/2008, de 17 de septiembre, JUR\2012\150848, FJ 3º]. Si bien en casación el TS confirma la sentencia de la AP, no incluye pronunciamiento alguno sobre limitar la aplicación del art. 15 de la LSSI a quienes prestan servicios de transmisión [STS 172/2012 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 3 de abril, Roj: STS 3942/2012].

Asimismo, la obtención de copias temporales implica realizar actos de reproducción, si bien de tipo temporal, de los datos que se transmiten; cuando estos datos son obras protegidas por la propiedad intelectual la actuación del intermediario constituye un acto de explotación –en concreto, una reproducción provisional que permite la comunicación de la obra, conforme al art. 18 de la LPI-, por tanto, en principio, será necesario el consentimiento del titular de derechos sobre la misma.

No obstante, siempre que su actividad reúna una serie de requisitos, el art. 15 de la LSSI también le exime de responsabilidad por las reproducciones temporales de datos; de modo que, si quien ha sido autorizado por el titular del derecho reproduce y/o pone a disposición del público una obra protegida, la copia limitada en el tiempo que realiza el prestador de servicios de memoria tampón no constituirá un acto de explotación ilícito. Con más motivo, será posible aplicar la misma exención de responsabilidad cuando la reproducción temporal se realice a partir de actos llevados a cabo por el destinatario de su servicio sin la preceptiva autorización del titular –puesto que, como se ha indicado, no es responsable del contenido de los datos transmitidos por terceros-<sup>826</sup>.

En los dos supuestos indicados, para evitar que el prestador sea considerado responsable por la infracción de derechos de propiedad intelectual –y, en consecuencia, para evitar que quepa ejercer contra este las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la

---

<sup>826</sup> BUSTO LAGO, J. M., “Responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)”, *op. cit.*, pág. 654.

sentencia-, no solo se le exige que se limite a realizar estrictamente las funciones propias de un intermediario<sup>827</sup>, sino que, además, en cuanto tenga *conocimiento efectivo* de determinadas situaciones, habrá de actuar con diligencia para impedir a los internautas disfrutar de los datos que ha copiado –siendo este también un requisito que ha de concurrir de forma cumulativa para exonerar de responsabilidad a quien realiza funciones de *caching*-<sup>828</sup>. Cuando el prestador de servicios de copia temporal realice alguna de las conductas previstas en el art. 138.I o en el art. 138.II de la LPI y, adicionalmente, deje de cumplir cualquiera de las condiciones impuestas por el art. 15 de la LSSI, podrá convertirse en legitimado pasivo como infractor directo o indirecto de los derechos de propiedad intelectual –según las circunstancias de su actuación-; en cambio, incluso en aquellos supuestos en que haya respetado todos los requisitos de la LSSI, podrá

---

<sup>827</sup> En cuanto al desarrollo de meras actividades de intermediación, para que quepa aplicar la exención de responsabilidad del art. 15 de la LSSI será necesario que los prestadores de servicios de memoria tampón no modifiquen los datos que copian, que únicamente permitan acceder a esta información a quienes reúnan los requisitos exigidos por el proveedor de la misma, que actualicen los datos copiados respetando las normas del sector y que no dificulten el uso de la tecnología que permite saber cómo es utilizada la información. Para una exposición detallada de en qué consisten cada una de estas condiciones, *vid.*, BUSTO LAGO, J. M., “Responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)”, *op. cit.*, págs. 656 a 660; LETAI, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, págs. 115 y 116; PEGUERA POCH, M. y TARRÉS VIVES, M., “Marco jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, *op. cit.*, págs. 353 y 354.

<sup>828</sup> “Desde la perspectiva del Derecho de propiedad intelectual, los actos que se benefician de la exoneración de responsabilidad son los de almacenamiento en los *proxy servers* [...] tanto la reproducción de los contenidos como [...] la puesta a disposición del público que entraña el mantenimiento de las correspondientes reproducciones allí almacenadas en condiciones de ser recuperadas por ellos en el lugar y en el momento que escojan” [MASSAGUER FUENTES, J., “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital...”, *op. cit.*, pág. 42].

instarse la acción de cese contra este prestador intermediario conforme al art. 138.IV de la LPI.

En cuanto a la legitimación pasiva de quien presta servicios de copia temporal respecto de la acción de cese prevista en el art. 138.IV de la LPI, de acuerdo con lo establecido en el requisito e) del art. 15 de la LSSI –relativo a la actuación diligente–, entendemos que no es necesaria la acumulación de pretensiones procesales contra otro intermediario y contra el prestador que realiza copias temporales. Lo anterior se justifica por la obligación de actuar de forma diligente como requisito para quedar exento, ya que esta exige que el intermediario elimine las copias temporales de la información que tiene guardadas en su servidor, o impida que los usuarios de Internet accedan a los datos copiados por el propio prestador, cuando tenga *conocimiento efectivo* de alguna de estas tres situaciones: que en el lugar de origen ha sido retirada la información, que se ha imposibilitado a los internautas acceder a estos datos o que exista resolución de un órgano –judicial o administrativo–, por la que se ordena retirar o impedir el acceso a esta información<sup>829</sup>. De este modo,

---

<sup>829</sup> La noción *conocimiento efectivo* constituye, sin lugar a dudas, el concepto que más problemas ha generado a la hora de determinar si cabe exonerar de responsabilidad al intermediario. Si bien este término ha sido objeto de interpretación respecto de las previsiones de los arts. 16 y 17 de la LSSI –como se expone *infra*–, no puede decirse lo mismo de la idea *conocimiento efectivo* del art. 15; esto nos plantea la duda de si es posible utilizar el criterio *conocimiento indiciario* para mantener que el prestador de servicios de copia temporal no mantuvo una conducta diligente. Dadas las características de las situaciones descritas en el art. 15 y la función que estos agentes desarrollan, conocer la retirada de información, la prohibición de acceso o la resolución de un órgano judicial o administrativo solo será posible si se le comunica por parte de un tercero –sin perjuicio de que, regularmente, realice las correspondientes actualizaciones–; en consecuencia,

instado el cese frente al proveedor de acceso –solicitándole que impida acceder a la información- o frente al alojador de contenidos –pidiéndole la supresión de los datos-, y adquirido *conocimiento efectivo* de las actuaciones de los otros intermediarios y/o de la resolución estimatoria de la acción de cese dirigida contra estos, el prestador que realiza copias temporales deberá proceder a retirar la información almacenada en sus servidores o a imposibilitar el acceso a esta por parte de los internautas<sup>830</sup> –no solo como requisito para quedar exento de responsabilidad, sino, además, para respetar su deber de colaboración impuesto en virtud del art. 11 de la LSSI cuando exista una resolución judicial que conceda la pretensión de cese-<sup>831</sup>.

---

entendemos que no cabe aplicar por analogía la idea de conocimiento basado en indicios razonables respecto de estos operadores de Internet, puesto que no se trata de conocer el carácter presuntamente ilícito de unos contenidos –como sucede con los prestadores regulados en los arts. 16 y 17 de la LSSI-. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que, mientras el art. 14 de la Directiva 2000/31, referido a los alojadores, prevé expresamente la atribución de responsabilidad basada en el conocimiento de hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de los contenidos, no cabe decir lo mismo del art. 13 de esta norma de la Unión, relativa a los prestadores que realizan copias temporales, en la que no se incluye mención alguna a la idea de conocimiento indiciario.

<sup>830</sup> No prevé nada la LSSI, pero el art. 13.e) de la Directiva 2000/31 sí que exige expresamente que esta actuación la realice el prestador de servicios de memoria tampón actuando “con prontitud”, de modo que cualquier demora en la retirada o en el bloqueo del acceso a estos datos puede ser considerada como una falta de diligencia por parte del intermediario.

<sup>831</sup> Adicionalmente, debe destacarse que, respecto de este prestador, la idea de conocimiento efectivo no hace referencia en ninguna de las tres situaciones al carácter ilícito de los contenidos, de modo que, aun conociendo su ilicitud y no retirándolos ni impidiendo el acceso a estos, podría quedar exento de responsabilidad si concurren los otros requisitos previstos en el art. 15 de la LSSI. En otras palabras, como indica BUSTO LAGO, el prestador de servicios de copia temporal no está obligado a retirar la información ni a bloquear su acceso cuando por sí mismo, por un tercero o por el perjudicado adquiera conocimiento de que se trata de contenidos ilícitos [“Responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)”, *op. cit.*, pág. 661]. Por su parte, PLAZA PENADÉS entiende que,

### **3.2.- LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y DE ENLACES A CONTENIDOS O INSTRUMENTOS DE BÚSQUEDA COMO LEGITIMADOS PASIVOS.**

#### **A) LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO O ALMACENAMIENTO DE DATOS (ART. 16 DE LA LSSI).**

La tercera categoría de prestador intermediario la componen aquellos que prestan servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos, esto es, quienes se encargan de guardar la información proporcionada por los destinatarios de su servicio. Regulados por el art. 16 de la LSSI –con el que el legislador español ha realizado una transposición no exenta de problemas del art. 14 de la Directiva 2000/31<sup>832</sup>–, la función de estos prestadores ha consistido, tradicionalmente, en ofrecer un espacio para albergar páginas web desde un servidor de Internet, siendo el destinatario de su servicio el titular de la página –que asumía la condición de proveedor de contenidos respecto de la misma–.

No obstante, la evolución de los sitios de Internet ha determinado la aparición de las conocidas como *webs 2.0*, en las que son los propios usuarios quienes realizan las funciones de provisión de contenidos; con base en esto, la jurisprudencia española ha considerado que el titular de una página web en formato 2.0 no es un proveedor de

---

cuando el prestador modifica los datos, si bien no implica que este sea el autor del contenido ilícito, sí que determina que tiene conocimiento de su ilicitud, por lo que quedaría obligado a retirarlos o a impedir el acceso a estos [*Propiedad intelectual y sociedad de la información (Tratados OMPI, Directiva 2001/29/CE y responsabilidad civil en la Red)*, ed. Aranzadi, Pamplona, 2002, pág. 244].

<sup>832</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, op. cit., punto 237, pág. 251.

contenidos, sino un prestador de servicios de alojamiento<sup>833</sup>; este nuevo modelo de alojador se caracteriza por el hecho de que los titulares de estos sitios, a su vez, contratan con otro alojador a fin de que les ceda un espacio en su servidor de Internet y por el hecho de que los destinatarios de su servicio son los usuarios 2.0 –quienes respecto de estas páginas actúan como proveedores de contenidos-. En la actualidad, mientras los primeros prestadores son conocidos con el nombre de *alojador puro*, los segundos reciben la denominación de *alojador 2.0*, si bien ambos se incluyen en la categoría de prestadores de servicios de alojamiento y quedan sujetos al régimen del art. 16 de la LSSI<sup>834</sup>, no debe obviarse que tienen distinto grado de proximidad respecto de los contenidos alojados en su espacio de Internet –lo que incide, inevitablemente, en las posibilidades de tener conocimiento de su carácter ilícito-.

Sin embargo, como se ha expuesto *supra* en este Capítulo, no debe excluirse la posibilidad de que los prestadores de servicios de alojamiento, incluso cuando se limiten a realizar tareas de intermediación –es decir, sin actuar como proveedores de contenidos<sup>835</sup>-, infrinjan derechos de propiedad intelectual de manera

---

<sup>833</sup> SJMerc. nº 7 de Madrid, nº 289/2010, de 20 de septiembre, *cit.*

<sup>834</sup> Para una exposición detallada de los distintos tipos de prestadores de servicios de alojamiento –puros o 2.0- que pueden encontrarse en la actualidad en Internet, *vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, *op. cit.*, punto 239, págs. 253 y 254.

<sup>835</sup> En el momento en que el alojador ponga a disposición del público obras protegidas por la propiedad intelectual, deja de actuar como un mero intermediario y se convierte en proveedor de contenidos; en consecuencia, respecto de estos materiales la legitimación pasiva le será atribuida en calidad de infractor directo sobre la base del art. 138.I de la LPI. De acuerdo con el art. 13.2 de la LSSI, lo

indirecta. Recordando lo establecido a propósito del art. 138.II de la LPI, únicamente de modo excepcional es posible considerar al alojador puro como infractor indirecto –si reúne todos los requisitos exigidos para entender que coopera con la infracción y conoce de la misma-; mientras que, respecto del alojador 2.0 que desarrolla una actividad económica –pues, de lo contrario, no se trataría de un intermediario y no le sería de aplicación el régimen de la LSSI-, la condición de infractor indirecto se le puede atribuir si coopera con la infracción y la conoce o si tiene interés económico directo y capacidad de control sobre las conductas infractoras. Ahora bien, afirmar su legitimación pasiva respecto de las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia sobre la base del art. 138.II de la LPI exige, adicionalmente, la aplicación del régimen especial de exoneración de responsabilidad del art. 16 de la LSSI, puesto que, si concurren las condiciones previstas en el mismo, no será posible considerarlos responsables de las infracciones cometidas por los destinatarios de su servicio.

Conforme al art. 16 de la LSSI, son dos las situaciones en que será posible atribuir responsabilidad a los prestadores de servicios de alojamiento de acuerdo con el art.138.II de la LPI. Por una parte, se convierten en responsables si, tras adquirir *conocimiento efectivo* de la ilicitud de los datos alojados en su espacio de Internet, no actúan de

---

determinante para aplicar el régimen especial de exoneración de responsabilidad es que el prestador ejerza actividades de intermediación, en este supuesto, en cuanto su actividad en relación con estos materiales no es propia de un intermediario, sino de un proveedor de contenidos, quedará sujeto al régimen general conforme al art. 13.1 de la LPI.

forma diligente, bien retirando los contenidos ilícitos, o bien imposibilitando el acceso a los mismos. Por otra parte, también serán responsables cuando el destinatario del servicio que prestan, es decir, quien proporciona los contenidos alojados en su espacio de Internet – sea este un servidor o una página en formato 2.0-, realice los actos de explotación ilícitos actuando bajo la dirección, autoridad o control del propio prestador intermediario –si bien como se expone *infra*, en este segundo supuesto se le atribuirá responsabilidad en calidad de infractor directo-. Por tanto, para determinar la legitimación pasiva del alojador que realiza conductas propias de un infractor, han de ser considerados tres conceptos, la noción de *conocimiento efectivo*, la necesaria *diligencia* en sus actuaciones y la *relación* existente entre el intermediario y quien provee los contenidos. En la medida en que se trata de unos requisitos que coinciden con lo exigido respecto del prestador de servicios que facilita enlaces e instrumentos de búsqueda, estos son objeto de estudio conjunto para ambos intermediarios en el apartado último del presente epígrafe.

Al margen de que se trate de un alojador puro o de un alojador 2.0, e independientemente de que queden exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas por los destinatarios de su servicio en virtud del art. 16 de la LSSI, lo determinante es que ambos se incluyen en la categoría de intermediarios y, como tales, son titulares de legitimación pasiva para que se ejerza contra ellos la acción de cese prevista en el art. 138.IV de la LPI. De acuerdo con la citada disposición, esta acción de cese podrá ejercerse incluso cuando no pueda atribuirse a los

alojadores la condición de infractores directos o indirectos, y tendrá por objeto la retirada de los contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual o la adopción de medidas para impedir el acceso a las obras o prestaciones protegidas que están siendo comunicadas públicamente sin la autorización de su titular. En el caso del alojador puro, estas actuaciones podrán solicitarse respecto de los datos que tiene almacenados en su servidor –independientemente de que procedan de una web en formato tradicional o en formato 2.0-, en cambio, para el alojador 2.0, la actividad consistente en retirar o en imposibilitar el acceso recaerá sobre los contenidos puestos a disposición del público en su sitio de Internet –que será, en todo caso, una página en formato 2.0-.

**B) LOS PRESTADORES QUE FACILITAN ENLACES A CONTENIDOS O INSTRUMENTOS DE BÚSQUEDA (ART. 17 DE LA LSSI).**

Finalmente, la LSSI prevé una cuarta categoría de prestadores de servicios de intermediación, se trata de aquellos agentes de Internet cuya función consiste en ofrecer enlaces que dirigen a contenidos puestos a disposición del público por terceros o en proporcionar directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos. Destaca el hecho de que el legislador español haya decidido atribuir la condición de intermediario a estos enlazadores, especialmente, en cuanto la Directiva 2000/31 no los incluye entre las diferentes categorías de prestadores de servicios de intermediación<sup>836</sup>. Como ha sido objeto de

---

<sup>836</sup> La Directiva 2000/31 se limita a hacer referencia a estos prestadores en su art. 21.2, relativo a aquello que deberá ser objeto de análisis en el *reexamen* de esta norma, estableciendo que se tendrá en cuenta, en particular, la necesidad de presentar

desarrollo en los epígrafes precedentes, en función de los hipervínculos que facilitan desde su sitio de Internet podemos distinguir diferentes tipos de prestadores de enlaces y de instrumentos de búsqueda; esta distinción reside, fundamentalmente, en el contenido al que redirija el enlace, pudiendo tratarse de enlaces profundos –si conducen directamente a la obra- o de enlaces de superficie –si solo remiten a la página donde está alojada la obra-.

La interpretación del TJUE del concepto *acto de comunicación pública* incluyendo en el mismo los enlaces que redirigen a obras protegidas, determina que, si concurren determinados requisitos<sup>837</sup>, los prestadores que facilitan enlaces profundos o instrumentos de búsqueda a contenidos puestos a disposición del público sin consentimiento de su titular puedan ser considerados infractores directos; en consecuencia, el art. 138.I de la LPI determinará su legitimación pasiva respecto de las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia, sin que puedan quedar exentos de responsabilidad conforme al régimen especial del art. 17 de la LSSI – pues en este caso, no se le considera responsable por hecho ajeno, la información a la que dirigen, sino por hecho propio, la provisión de enlaces como acto de explotación ilícito-.

---

propuestas sobre “la responsabilidad de los proveedores de hipervínculos y servicios de instrumentos de localización”. Sin embargo, al transponer el Derecho de la Unión al ordenamiento español, nuestro legislador tomó ventaja, incorporando como intermediarios a los enlazadores y permitiendo que les fuera de aplicación un régimen de responsabilidad diferente al general.

<sup>837</sup> Nos remitimos a lo que ha sido expuesto a propósito de las sentencias *Svensson* y *GS Media* en el apartado titulado “Los enlaces como actos de comunicación pública: la interpretación del art. 3.1 de la Directiva 2001/29”.

Nuestro argumento para defender que no cabe exonerarles de responsabilidad sobre la base del art. 17 de la LSSI se fundamenta en el hecho de que, en este caso, la actividad ilícita que se atribuye al enlazador es su propio acto de puesta a disposición del público –y no los contenidos, ofrecidos por terceros, a los que remiten-, convirtiéndose, con ello, en infractor directo conforme al art. 138.I de la LPI. Sin embargo, incluso cuando se pretenda aplicar esta disposición de la LSSI con el propósito de eximir de responsabilidad a quien ofreció enlaces profundos, de acuerdo con lo exigido por el TJUE en su sentencia *GS Media*, será difícil para el prestador que facilitó los hipervínculos en el desarrollo de una actividad económica –por tanto, con ánimo de lucro-, desvirtuar la presunción *iuris tantum* de que conocía la ilicitud de los contenidos enlazados.

En cambio, si los hipervínculos ofrecidos son de superficie, de modo que únicamente conducen al sitio de Internet donde se encuentran las obras, el intermediario responsable de los mismos –como simple enlazador o como meta-buscador de páginas de enlaces- podrá, en todo caso, ser considerado infractor indirecto conforme al art. 138.II de la LPI por cooperar con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla –o, en su caso, por inducir, a sabiendas, la conducta infractora-. No obstante, en estos supuestos, la legitimación pasiva frente a las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia exige, adicionalmente, tener en cuenta si este prestador de servicios de intermediación puede quedar exento de responsabilidad de acuerdo con el art. 17 de la LSSI. Esta

disposición prevé un régimen de exoneración idéntico al señalado para quienes prestan servicios de alojamiento, de modo que solo serán responsables si, teniendo *conocimiento efectivo* de que su hipervínculo remite a una obra puesta a disposición sin el consentimiento de su titular, no reaccionan diligentemente para suprimir o inutilizar el enlace; asimismo, también se les podrá atribuir responsabilidad en el caso de que el proveedor de los contenidos enlazados haya actuado bajo la dirección, autoridad o control de este enlazador<sup>838</sup>.

Si bien la diferencia según el tipo de hipervínculo deviene determinante al atribuir responsabilidad al enlazador como infractor directo o indirecto, carece de relevancia a efectos de ejercer contra este la acción de cese del art. 138.IV de la LPI, puesto que, al margen de que su actividad sea constitutiva de infracción, esta norma reconoce la legitimación pasiva de los intermediarios cuyos servicios son utilizados por terceros para infringir derechos de propiedad intelectual. De este modo, en la medida en que el enlazador tenga la condición de prestador de servicios –es decir, desarrolle una actividad económica, conforme a la LSSI-, cabe ejercer ante los tribunales españoles la acción de cese contra este intermediario, solicitándole que elimine o que deje sin efecto los enlaces de su página o de su directorio, que permiten, al ser accionados por terceros, la infracción de derechos de

---

<sup>838</sup> “Se trata, en esencia, de los mismos requisitos exigidos para los prestadores de alojamiento, aunque lógicamente en este caso la ilicitud se refiere al contenido enlazado, no al alojado en los propios servidores” [GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., en *La responsabilidad de los intermediarios en Internet*, op. cit., pág. 22].

propiedad intelectual<sup>839</sup>. El art. 138.IV fundamentará la acción de cese contra el intermediario que facilite enlaces o instrumentos de búsqueda en última instancia, esto es, cuando no haya sido posible calificarlo de infractor, directo o indirecto, conforme a los apartados I y II del art. 138 de la LPI.

**C) LOS REQUISITOS QUE IMPIDEN LA APLICACIÓN A LOS ALOJADORES Y A LOS ENLAZADORES DEL RÉGIMEN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PREVISTO EN LOS ARTS. 16 Y 17 DE LA LSSI.**

Cuando el prestador de servicios de intermediación lleve a cabo una conducta susceptible de ser considerada como constitutiva de infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual, su legitimación pasiva para las acciones de los arts. 138 y ss. vendrá determinada no solo por el art. 138.II de la LPI, sino, adicionalmente, por el régimen especial de responsabilidad de los arts. 16 y 17 de la LSSI. En el caso de que, de acuerdo con estas disposiciones y según cuál haya sido el comportamiento del intermediario, no quepa afirmar su condición de responsable de los ilícitos, nada impedirá la utilización del art. 138.IV de la LPI a fin de instar contra el mismo la acción de cese que permita poner fin a las infracciones cometidas a través de su

---

<sup>839</sup> Si bien nada impide que esta acción de cese se ejerza frente a los intermediarios que facilitan enlaces de superficie, lo habitual será que la supresión o inhabilitación de los hipervínculos se solicite frente a quienes ofrecen enlaces profundos; en concreto, respecto de quienes ofrecen enlaces que permiten el intercambio de archivos mediante redes P2P –*ed2k*, *torrents* y *enlaces magnéticos*–, dada su relevancia en estos modelos de explotación y puesto que constituyen la vía más eficaz para poner fin a estas infracciones.

servicio. Confirmada la posibilidad de incluir la actividad del prestador en alguno de los supuestos del art. 138.II de la LPI, son tres las circunstancias que la LSSI exige tener en cuenta a efectos de determinar su condición de responsable; en el presente apartado se examinan las mismas, prestando especial atención al concepto *conocimiento efectivo* debido a los problemas interpretativos que este ha generado.

En primer lugar, es necesario hacer referencia al hecho de que, de acuerdo con los arts. 16.2 y 17.2 de la LSSI, la existencia de una relación entre el infractor y el intermediario, impide la aplicación de la exención de responsabilidad por las infracciones cometidas. Para ello, es necesario que quien infringe los derechos –esto es, el proveedor de contenidos protegidos- actúe subordinado al prestador susceptible de convertirse en infractor indirecto<sup>840</sup> –es decir, como responsable por hecho ajeno-. Esta subordinación existirá cuando el primero actúe bajo la dirección, autoridad o control del segundo –y no,

---

<sup>840</sup> Cuando se trata de un prestador de servicios de alojamiento, el proveedor de contenidos puede ser el propio titular de la página o los usuarios 2.0 que publican en su sitio de Internet obras protegidas por la propiedad intelectual, ambos son, en todo caso, los destinatarios del servicio prestado por el alojador; de modo que existe una relación previa entre el prestador y quien provee los contenidos, si bien esta no ha de ser necesariamente de subordinación –corresponderá al demandante demostrar que, efectivamente, el segundo actuó subordinado al primero-. En el caso de quienes facilitan enlaces, el proveedor de contenidos es quien ha puesto las obras a disposición del público desde la página web a la que remiten los hipervínculos, sin embargo, este no se corresponde con el destinatario del servicio que presta el enlazador, por lo que, no existe ninguna relación previa entre ambos –no obstante, esto no excluye la posibilidad de que el demandante pruebe que quien ofreció los contenidos actuaba subordinado al enlazador, una idea que no ha descartarse, especialmente si tenemos en cuenta que en muchas ocasiones es el propio enlace la vía a través de la cual las infracciones de derechos permiten obtener beneficios económicos-.

en cambio, por la capacidad de control que pueda tener el intermediario sobre los contenidos, algo que sucede, en particular, respecto del prestador de servicios de alojamiento<sup>841</sup>-.

En consecuencia, cuando entre ambos sujetos no exista *verdadera independencia*<sup>842</sup>, sino que, en el desarrollo de sus funciones, el proveedor de contenidos dependa del prestador de servicios<sup>843</sup>, este no podrá beneficiarse de la exención de responsabilidad prevista en la LSSI a favor de los intermediarios. En tales supuestos cabe entender que el prestador es, en realidad, un proveedor de contenidos, en consecuencia, sus actividades constituyen infracciones directas de los derechos de propiedad intelectual y su legitimación pasiva vendrá determinada por el art. 138.I de la LPI<sup>844</sup> –si bien no con carácter

---

<sup>841</sup> CAVANILLAS MÚGICA, S., GARAU SOBRINO, F., GRIMALT SERVERA, P., ET AL., *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet*, op. cit., págs. 36 y 37; LÓPEZ RICHART, J., “Difamación en la web 2.0 y responsabilidad civil de los prestadores de servicios de alojamiento”, en *Derecho privado y Constitución*, nº 26, 2012, págs. 187 y 188.

<sup>842</sup> PEGUERA POCH, M. y TARRÉS VIVES, M., “Marco jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, op. cit., págs. 355 y 356.

<sup>843</sup> “La primera interpretación que suscita [...] es que alude a las personas que están unidas al prestador de servicio por una relación de dependencia análoga a la definida en el art. 1903 CC y jurisprudencia que lo desarrolla” [CAVANILLAS MÚGICA, S., GARAU SOBRINO, F., GRIMALT SERVERA, P., ET AL., *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet*, op. cit., pág. 35].

<sup>844</sup> Como acertadamente señala LÓPEZ RICHART, cuando existe “una relación de dependencia entre el prestador del servicio de alojamiento y el proveedor de los contenidos, ya sea una relación laboral, administrativa, familiar o un contrato de obra o de servicios en el que aquél se reserva las funciones de dirección o control [...] cabe entender que el prestador de servicios de alojamiento asume como propias las conductas de quienes han actuado por su cuenta y, por lo tanto, respecto de dichos contenidos habrá de ser considerado proveedor y no un mero intermediario” [“Difamación en la web 2.0 y responsabilidad civil de los prestadores de servicios de alojamiento”, op. cit., pág. 187; mantiene la misma idea el autor en la pág. 169]. En el mismo sentido, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, op. cit., punto 237, pág. 251. Esto, que ha de hacerse extensible al prestador que facilita

general, pues seguirá manteniendo su condición de intermediario, pero sí respecto de aquellos contenidos publicados por quienes dependen de este prestador<sup>845</sup>-.

En segundo lugar, debemos detenernos en la exención de responsabilidad prevista en los arts. 16.1 y 17.1 de la LSSI para aquellos supuestos en que el alojador o el enlazador se limite realizar funciones propias de intermediario –en otras palabras, sin que el proveedor de contenidos actúe por cuenta del prestador, como sucedía en el supuesto precedente-. Esta exención de responsabilidad por hecho ajeno se basa en la ausencia de *conocimiento efectivo* del carácter ilícito de los contenidos que el prestador aloja o de los contenidos a los que el prestador remite, asimismo, también podrá quedar exento si, conocida la ilicitud, *actúa con diligencia* para evitar que, mediante su servicio, se siga facilitando la comisión de infracciones. Por tanto, el legitimado activamente que pretenda ejercer las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia contra estos prestadores deberá demostrar ante el tribunal competente que el intermediario conocía la ilicitud de los contenidos y no reaccionó de modo diligente para impedir que continuarán siendo infringidos sus derechos.

---

enlaces e instrumentos de búsqueda, implicaría, respecto de ambos intermediarios, que la responsabilidad por las infracciones, en cuanto se convierten en proveedores de contenidos, se les atribuya en virtud del art. 138.I de la LPI como infractores directos, sin que quepa eximirles de responsabilidad, en cuanto son quienes reproducen y ponen a disposición del público las obras protegidas.

<sup>845</sup> CAVANILLAS MÚGICA, S., GARAU SOBRINO, F., GRIMALT SERVERA, P., ET AL., *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet, op. cit.*, pág. 35

La noción *conocimiento efectivo* como condición para atribuir responsabilidad a los intermediarios ha sido la que más problemas ha planteado en la práctica –y la que más páginas ha permitido escribir a la doctrina<sup>846</sup>-. La problemática generada por la necesidad de que el prestador tuviera conocimiento efectivo como requisito para ser considerado responsable tiene su origen en la transposición del art. 14 de la Directiva 2000/31 realizada por el legislador español a nuestro ordenamiento jurídico. Esta norma de Derecho de la Unión, si bien fundamenta la exención de responsabilidad en la falta de conocimiento efectivo, rebaja el presupuesto respecto de la acción de indemnización, de modo que, cuando se trate de reclamar al intermediario los daños y perjuicios derivados de la infracción, no podrá quedar exento si conocía hechos o circunstancias que revelaran el carácter ilícito de la información alojada o enlazada –esto es, un conocimiento basado en indicios-. Sin embargo, el legislador español, tanto a propósito del prestador de servicios de alojamiento como respecto del intermediario que facilita enlaces o instrumentos de búsqueda, no solo exige que el conocimiento sea efectivo, en todo caso, para evitar la exención de responsabilidad, sino que, adicionalmente, en los arts. 16.1 y 17.1 *in fine*, introduce la definición de lo que debe entenderse como tal.

---

<sup>846</sup> Sobre esta cuestión, *vid.*, entre otros, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, *op. cit.*, puntos 244 a 253, págs. 259 a 272; LETAI, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, págs. 122 a 128; ORTEGO RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos*, *op. cit.*, págs. 40 a 52; PEGUERA POCH, M., en “Sólo sé que no sé nada (efectivamente)”, *op. cit.*, págs. 11 a 17.

De este modo, conforme a las citadas disposiciones de la LSSI, hay tres vías mediante las cuales el intermediario puede adquirir este conocimiento: la comunicación al prestador de la resolución dictada por un órgano competente declarando la ilicitud de los contenidos, el oportuno procedimiento de detección y retirada aplicado voluntariamente por el intermediario y cualesquiera otros medios de conocimiento efectivo que se establezcan. Esta última vía junto a la necesidad de interpretar la LSSI conforme a la Directiva 2000/31, han permitido a los tribunales españoles evitar realizar una interpretación estricta del concepto *conocimiento efectivo*, de modo que se ha reconocido la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación sobre la base de la existencia de un conocimiento indiciario<sup>847</sup>; no obstante, el análisis de la jurisprudencia demuestra

---

<sup>847</sup> En casación, la recurrente alega ante el TS que desconocía el carácter ilícito y, para ello, conforme a la noción *conocimiento efectivo* del art. 16.1 de la LSSI, mantiene que “ningún órgano competente había declarado previamente a la demanda la ilicitud de los datos almacenados o la lesión de los derechos de los actores y, menos, ordenado la retirada de contenidos”. En su respuesta, el TS amplía el concepto *conocimiento efectivo* en los siguientes términos “No es conforme a la Directiva –cuyo objetivo es, al respecto, armonizar los regímenes de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios- una interpretación del apartado 1 del artículo 16 de la Ley 34/2.002 como la propuesta por la recurrente, ya que reduce injustificadamente las posibilidades de obtención del “*conocimiento efectivo*” de la ilicitud de los contenidos almacenados y amplía correlativamente el ámbito de la exención, en relación con los términos de la norma armonizadora, que exige un efectivo conocimiento, pero sin restringir los instrumentos aptos para alcanzarlo. Además de que el propio artículo 16 permite esa interpretación favorable a la Directiva –al dejar a salvo la posibilidad de “*otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse*”-, no cabe prescindir de que la misma atribuye igual valor que al “*conocimiento efectivo*” a aquel que se obtiene por el prestador del servicio a partir de hechos o circunstancias aptos para posibilitar, aunque mediatamente o por inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de que se trate”. En el caso concreto, el TS admitió que el dominio (nombre) de la página web alojada en el servidor era adecuado para revelar, junto a otros hechos conocidos por el demandado, el carácter ilícito de los contenidos puestos a

que, en la mayoría de supuestos, la cuestión no iba referida a un alojador puro, sino a un alojador 2.0<sup>848</sup>.

Lo anterior nos permite concluir que los problemas interpretativos de la noción conocimiento efectivo han sido superados, en consecuencia, una interpretación de los arts. 16 y 17 de la LSSI conforme a la Directiva 2000/31 permite ejercer acciones contra los intermediarios en calidad de responsables de la infracción, sobre la base de la existencia de un conocimiento fundado en indicios del carácter ilícito de los contenidos alojados o enlazados –y este requisito de

---

disposición del público desde su sitio de Internet [STS 773/2009 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 9 de diciembre, Roj: STS 7684/2009, FJ 4º]. Esta interpretación será confirmada en posteriores sentencias del mismo órgano jurisdiccional STS 316/2010 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 18 de mayo, Roj: STS 2292/2010, FJ 2º; STS 72/2011 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 10 de febrero, Roj: STS 559/2011, FFJJ 3º y 4º; STS 742/2012 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 4 de diciembre, Roj: STS 8307/2012, FJ 7º –esta sentencia no se limita a afirmar esta interpretación respecto del art. 16, sino que la extiende también a la noción *conocimiento efectivo* del art. 17 de la LSSI-; STS 128/2013 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 26 de febrero, Roj: STS 1441/2013, FFJJ 3º y 4º; STS 144/2013 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 4 de marzo, Roj: STS 2245/2013, FFJJ 3º, 4º y, especialmente, 5º –se trata de la primera sentencia que se pronuncia sobre el art. 17 de la LSSI, exonerando de responsabilidad al metabuscador *Google* respecto de una posible violación del derecho al honor, por entender que no concurrían circunstancias suficientes para fundamentar un conocimiento indiciario-; STS 805/2013 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 7 de enero, Roj: STS 68/2014, FJ 4º; STS 1885/2016 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 5 de mayo, Roj: STS 297/2016, FJ 7º –con la que se hace todavía más patente que el TS incorpora la idea de conocimiento indiciario utilizando como fundamento la interpretación conforme de la Directiva 2000/31 y la referencia en los arts. 16 y 17 de la LSSI a la posibilidad de afirmar el conocimiento efectivo a partir de otros medios que se establezcan-

<sup>848</sup> Con la excepción de la primera STS, de 9 de diciembre, cuya demanda se presenta contra quien parece realizar funciones de servidor, donde se alojaban las páginas web infractoras –alojador puro de los sitios: *antisgae.internautas.org* y *putasgae.org*- gestionados por *Plataforma de coordinación de movilizaciones contra la SGAE* –proveedor de contenidos y, a su vez, alojador 2.0 de comentarios realizados por los usuarios de Internet-, que es completamente ajena al proceso civil contra *Asociación de Internautas*.

conocimiento basado simplemente en indicios ha de sostenerse, como condición para eximir de responsabilidad, respecto de todos los tipos de alojadores y de enlazadores-. Sin embargo, aunque la jurisprudencia haya admitido con carácter general el conocimiento indiciario, no han sido determinadas las circunstancias concretas que permitan sostener la existencia de indicios razonables y suficientes para afirmar, en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, que el intermediario conocía el carácter ilícito de los contenidos alojados o enlazados<sup>849</sup>. Sobre esta cuestión podemos

---

<sup>849</sup> No contribuye a concretar estas circunstancias el hecho de que las sentencias referidas en las notas de página precedentes fueron dictadas en supuestos de violación del derecho al honor; en consecuencia, si bien el carácter horizontal del régimen de la LSSI permite extender a nuestro supuesto de hecho la interpretación realizada por el TS de la noción *conocimiento efectivo*, a partir de estas sentencias solo podemos extraer algunas ideas sobre qué aspectos permiten afirmar la existencia de indicios razonables en caso de que el contenido alojado o enlazado constituya una infracción de los derechos de propiedad intelectual [GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., en *La responsabilidad de los intermediarios en Internet*, op. cit., pág. 24, nota de pág. 26, defiende la posibilidad de realizar una aplicación por analogía de la doctrina del TS a las violaciones de los derechos de propiedad intelectual]. Entre estos aspectos cabe destacar, p. ej., el nombre de dominio de la página web, la recepción de un burofax advirtiendo sobre el carácter ilícito de los contenidos o el hecho de que la página haya designado voluntariamente a un *moderador de contenidos* para que filtre con carácter previo aquello que publican los usuarios –sin que exista obligación para ello, pues lo impide el art. 15 de la Directiva 2000/31-. Por su parte, la referencia que hace el TS a *otras circunstancias concurrentes*, en el caso de las infracciones que son objeto de estudio puede incluir el hecho de ofrecer obras protegidas por la propiedad intelectual de forma gratuita, puesto que constituye un indicio de que la puesta a disposición ha tenido lugar sin pagar contraprestación alguna a cambio del consentimiento de su titular, y, por tanto, de forma ilícita [STS 773/2009 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 9 de diciembre, Roj: STS 7684/2009, FJ 4º]. Sin embargo, en ocasiones, son utilizados conceptos que dejan amplio margen de interpretación e impiden dotar de seguridad jurídica al requisito de conocimiento indiciario, p. ej., cuando atribuye “valor revelador a los contenidos almacenados o enlazados por cuanto su ilicitud es patente y evidente por sí sola, al no depender de datos o información que no se encuentren a disposición del intermediario” y con ello impide aplicar la exención de responsabilidad [STS 72/2011 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 10 de febrero, Roj: STS 559/2011, FJ 4º]. Ahora bien, es cierto que

extraer algunas ideas a partir de la interpretación del art. 14 de la Directiva 2000/31 realizada por el TJUE en el asunto *L'Oréal*, en particular, el hecho de que admita *cualquier situación* en la que el intermediario adquiera conocimiento, *de una forma o de otra*, de aspectos que revelen el carácter ilícito de los contenidos; siendo posible que esto se descubra a partir de investigaciones realizadas por su propia iniciativa o previa notificación de los interesados; no obstante, mantiene el Tribunal de Luxemburgo que, si bien esto ha de ser tomado en consideración por el juez competente para resolver, la existencia de una comunicación no determina de forma automática que el intermediario adquiera conocimiento, puesto que la misma puede ser imprecisa o no estar suficientemente fundamentada<sup>850</sup>.

---

en todos estos supuestos el conocimiento no implicará la existencia de una resolución judicial reconociendo el carácter ilícito de los contenidos, no obstante, parece aceptado por el TS que, aun así, el intermediario que quiera quedar exento de responsabilidad deberá actuar con diligencia para evitar estas actividades *presuntamente* ilícitas “No obsta a lo anterior el que no haya precedido ninguna resolución judicial que declarase la ilicitud del contenido de las manifestaciones, pues es claro que, en el actual mundo de las telecomunicaciones, caracterizado por la facilidad y rapidez de difusión de los datos, remitir al perjudicado a la previa obtención de una declaración formal de ilicitud, cuando la intromisión en el derecho fundamental al honor es tan notoria como en el caso que nos ocupa –en el que se emplean expresiones tales como “*hijos de puta, estafador, ladrón...*” y graves amenazas hacia la persona del demandante- multiplicaría los perjuicios ocasionados, hasta el extremo de que, cuando obtuviese respuesta a la tutela judicial pretendida, aquellos perjuicios pudieran ser ya irreparables” [STS 805/2013 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 7 de enero, Roj: STS 68/2014, FJ 4º]. CAVANILLAS MÚGICA, S., GARAU SOBRINO, F., GRIMALT SERVERA, P., ET AL., en *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet*, *op. cit.*, págs. 30 a 35, realizan un análisis exhaustivo de los posibles indicadores de la existencia de conocimiento por parte del intermediario; también LÓPEZ RICHART, J., en “Difamación en la web 2.0 y responsabilidad civil de los prestadores de servicios de alojamiento”, *op. cit.*, págs. 176 a 185, apropósito de “la notificación del perjudicado” y “otras formas de acreditar el conocimiento del intermediario”.

<sup>850</sup> Sentencia *L'Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474, apartados 121 y 122.

Adicionalmente, en la medida en que la norma que atribuye responsabilidad a estos operadores de Internet no es la LSSI, sino la LPI, entendemos oportuno defender que la exigencia de conocer la conducta infractora o de contar con indicios razonables para conocerla, prevista en su art. 138.II, no puede ser idéntica para todos los prestadores de servicios de intermediación. De este modo, como ya ha sido expuesto en el epígrafe destinado a la citada disposición, cuando estos intermediarios puedan ser infractores indirectos por cooperar con la conducta infractora, el nivel de exigencia respecto del conocimiento basado en indicios del carácter ilícito de los contenidos ha de ser mayor para el alojador 2.0 que para el alojador puro<sup>851</sup>, asimismo, para quienes facilitan enlaces de superficie, su nivel de diligencia en relación con un posible conocimiento indiciario ha de ser mayor que el que se exige a un sujeto medio.

Por último, en relación con el conocimiento efectivo de los arts. 16 y 17 de la LSSI debe señalarse que interesa al demandante demostrar que el intermediario conocía el carácter ilícito de los contenidos, puesto que, de este modo, la legitimación pasiva de este no se limitará a la acción de cese, sino que se extenderá hasta el punto de poder reclamarle una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la infracción de sus derechos, así como la publicación de la sentencia.

---

<sup>851</sup> Una postura similar es defendida por DE MIGUEL ASENSIO en relación con el “nivel de diligencia exigible”; entiende el autor que al titular del blog –quien en nuestra exposición se correspondería con el alojador 2.0- se le debe exigir un nivel de diligencia superior que al titular de la plataforma donde se aloja el blog –quien es el alojador puro de nuestra exposición- y fundamenta esta distinción en el hecho de que “se trata de prestadores de servicios de alojamiento que se encuentran en posición muy diversa” [*Derecho privado de Internet, op. cit.*, punto 256, pág. 274].

Ante las dificultades que puede plantear demostrar el conocimiento indiciario, el legitimado para ejercer estas acciones puede hacer uso de la novedad introducida por la Ley 21/2014 en el art. 158.ter de la LPI: el requerimiento previo dirigido al infractor –y enviado a la dirección de correo electrónico facilitada por este-<sup>852</sup>. Debe recordarse que, conforme al apartado tercero de la citada disposición, en la medida en que este requerimiento identifique las obras objeto de propiedad intelectual que están siendo infringidas, el titular de derechos sobre las mismas y el sitio de Internet desde el que los contenidos o los enlaces son puestos a disposición, será suficiente para desvirtuar la falta de conocimiento efectivo por parte de estos intermediarios y, con ello, para impedir que se les aplique el régimen de exención de responsabilidad de los arts. 16 o 17 de la LSSI<sup>853</sup>.

Aun cuando quede probado que el intermediario tuvo conocimiento – efectivo o indiciario- del carácter ilícito de los contenidos, este podrá

---

<sup>852</sup> Sobre las características del mismo nos remitimos a lo expuesto en el epígrafe del Capítulo I relativo a la delimitación de competencias entre la Comisión de Propiedad Intelectual y los Tribunales, en particular, el apartado titulado “El requerimiento para la retirada voluntaria de las obras y sus efectos respecto de un proceso civil posterior”.

<sup>853</sup> Si bien la lectura del art. 158.ter.2 de la LPI –en el que se prevén los sujetos pasivos del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad-, no plantea dudas a propósito de la posibilidad de dirigir el requerimiento al prestador que facilite enlaces o instrumentos de búsqueda que remitan a los contenidos protegidos, no cabe decir lo mismo de la posibilidad de presentar este requerimiento contra los distintos tipos de alojadores, puesto que, el mencionado artículo, hace referencia a los prestadores *que vulneren derechos de propiedad intelectual*, lo que podría limitarse solo al proveedor de contenidos o hacerse extensivo también a aquellos intermediarios –alojadores puros o 2.0- que, sin ser los infractores directos de los derechos de propiedad intelectual, cooperan, en cierta medida, en la comisión de tales infracciones –dada la finalidad que persigue este procedimiento administrativo, la segunda opción nos parece la más adecuada-.

quedar exento de responsabilidad si *actúa con diligencia*. La conducta diligente ha de ser entendida en sentido amplio, en consecuencia, cabe afirmarla o negarla sobre la base de actuaciones *ex ante* y *ex post*<sup>854</sup>. De este modo, respecto de las actividades que puede llevar a cabo el intermediario para, de forma *ex ante*, defender que actuó con diligencia, destaca el establecimiento de mecanismos voluntarios de detección y retirada en la página de Internet visible al público<sup>855</sup> –para lo que sería suficiente facilitar una dirección de correo electrónico donde pueda comunicarse la comisión de infracciones–.

Por su parte, los arts. 16 y 17 de la LSSI concretan en qué ha de consistir la diligencia *ex post*: una vez adquirido el conocimiento deberán realizar las actuaciones oportunas para retirar los datos o hacer imposible el acceso a estos –en el caso de los alojadores– o suprimir o inutilizar el enlace –en el caso de los enlazadores–; adicionalmente, la Directiva 2000/31, exige que los intermediarios actúen *con prontitud*, de lo contrario, se entenderá que no respetaron la exigencia de reaccionar de forma diligente<sup>856</sup>. No obstante, exigir estas actuaciones

---

<sup>854</sup> PUERTO MENDOZA, A., *Introducción al derecho de Internet; régimen jurídico básico de los contenidos digitales*, op. cit., págs. 141 y 142.

<sup>855</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, op. cit., punto 249, pág. 266, quien califica esta actividad como constitutiva de “buena práctica” y “muestra de la diligencia del prestador”; como acertadamente señala el autor, de este modo se incentiva a los intermediarios a prever mecanismos que les permitan conocer la ilicitud de los contenidos, de lo contrario, carecerían de interés en querer conocer su carácter ilícito; además, si se les intenta notificar la ilicitud por vías distintas podrán defender que desconocían el carácter ilícito de los contenidos en cuanto no se les comunicó haciendo uso de los medios expresamente previstos.

<sup>856</sup> Son diferentes las interpretaciones dadas por la doctrina respecto de la reacción *diligente* y *con prontitud*, “sólo puede afirmarse que si no es automática, ha de ser el menor tiempo posible o que, como mucho, justifique una rápida valoración por un operador humano” [APARICIO VAQUERO, J. P., “Cuestiones de derecho aplicable y

sin una previa resolución judicial que declare ilícitos los contenidos resta seguridad jurídica a la decisión del intermediario que pretenda eximirse de responsabilidad y no queda exenta de problemas –puesto que el prestador podría infringir otros derechos fundamentales, en particular, la libertad de información y de expresión<sup>857</sup>.

---

responsabilidad de los prestadores de servicios de red social y de sus usuarios”, en APARICIO VAQUERO, J. P., BATUECAS CALETRÍO, A. (coord.), ET AL., *En torno a la privacidad y la protección de datos en la sociedad de la información*, ed. Comares, Granada, 2015, pág. 228]; “Esta actividad de eliminación o bloqueo tiene que hacerse con diligencia profesional, y en un mundo tan frenético como el de Internet me parece que 48 horas es un plazo más que razonable para fijar cuando se comienza a no ser diligente” [GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Acciones civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P...”, *op. cit.*, pág. 99 –a propósito de los alojadores-, y pág. 103 –respecto de los enlazadores-]; “En cualquier caso, habrá que estar a las circunstancias particulares del caso, teniendo en cuenta la determinación del momento a partir del cual se pueda entender que el prestador de alojamiento tuvo conocimiento efectivo de la ilicitud” [LÓPEZ RICHART, J., “Difamación en la web 2.0 y responsabilidad civil de los prestadores de servicios de alojamiento”, *op. cit.*, pág. 186].

<sup>857</sup> LÓPEZ RICHART, J., “Difamación en la web 2.0 y responsabilidad civil de los prestadores de servicios de alojamiento”, *op. cit.*, págs. 188 a 190; ORTEGO RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos*, *op. cit.*, págs. 54 a 57.

### **CAPÍTULO III: LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DIRIGIDAS A AVERIGUAR LA IDENTIDAD DEL POSIBLE DEMANDADO**

El art. 399.1 de la LEC establece cuál ha de ser el contenido de la demanda que se presente para iniciar un proceso civil, para ello exige, entre otros requisitos, que consten los datos de identificación del demandado; respetando el art. 155 de la citada norma, estos datos serán, como mínimo, el nombre y apellidos del demandado, así como su domicilio –lo que requiere, en todo caso, conocer la identidad de la persona contra la que se dirige la demanda<sup>858</sup>-. Después de comprobar que los derechos de propiedad intelectual están siendo objeto de explotación ilícita, a efectos de ejercer las oportunas acciones, el demandante se enfrenta al obstáculo que supone el anonimato con el que es posible actuar en Internet<sup>859</sup>. Determinadas en el Capítulo II las

---

<sup>858</sup> A diferencia de lo que sucede en el proceso penal, donde la fase de instrucción se realiza, entre otros, con el propósito de conocer al presunto autor del delito, en el proceso civil deviene necesario, en el momento en que se presenta la demanda, concretar la identidad del infractor –persona física o jurídica- cuya legitimación pasiva está determinada por el art. 138 de la LPI [CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, en APARICIO VAQUERO, J. P. (coord.), ET AL., *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materiales pendientes*, ed. Dykinson, Madrid, 2016, pág. 122 y nota de pág. 2; LEDESMA IBÁÑEZ, J., *Piratería digital en la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 103].

<sup>859</sup> “Para ejercer tales facultades, resulta imprescindible que se conozca la identidad del infractor. Sin embargo, se ha demostrado en la práctica que una de las principales dificultades con las que se han encontrado los titulares de estos derechos a la hora de iniciar un proceso judicial reside en la imposibilidad de identificar a los presuntos infractores, especialmente en el entorno virtual” [MONTESINOS GARCÍA, A., “Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual tras la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 50, 2015, pág. 37]. En el mismo sentido, FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “Respuesta penal frente a la piratería en internet...”, *op. cit.*, pág. 36; GONZÁLEZ DE ALAIZA

personas que tienen reconocida legitimación activa para demandar y los sujetos legitimados pasivamente para las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI, procede exponer el modo en que el legislador español ha intentado solucionar el problema de identificar al infractor –directo o indirecto- contra quien se dirigirá la demanda.

Hasta la reforma operada por la Ley 21/2014, la imposibilidad de identificar al infractor aun cuando se tenía información sobre el mismo –generalmente, la dirección IP desde la que actuaba-, impedía solicitar ante los órganos jurisdiccionales la protección de los derechos de propiedad intelectual cuando estos se infringían haciendo uso de Internet. En consecuencia, el infractor no era condenado por sus actividades ilícitas y, con ello, el perjudicado por la infracción quedaba en una situación de indefensión<sup>860</sup>, no pudiendo ejercer su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva<sup>861</sup>.

---

CARDONA, J. J., “La lucha de los titulares de derechos de autor contra las redes «peer to peer» (P2P)”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 18, 2004, pág. 59, aunque refiriéndose únicamente a los usuarios de las redes de pares; LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 355, sobre la actuación anónima o bajo pseudónimo de los usuarios de programas de intercambio P2P; GONZÁLEZ GOZALO, A., “El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos de carácter personal en las redes *peer to peer*”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 28, 2008, pág. 15, quien critica, a este propósito, el carácter absoluto que parece haber adquirido el derecho a la protección de datos de los usuarios.

<sup>860</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 38, 2011, pág. 65.

<sup>861</sup> “La imposibilidad misma de *acceder a la jurisdicción*, ante la falta de información suficiente sobre la identidad del demandado o sobre otros extremos atinentes al objeto, es algo difícil de aceptar. El derecho a la tutela judicial efectiva queda en entredicho, sin que el tribunal haya podido intervenir, simplemente porque la demanda no puede ser entablada. El sistema fracasa antes incluso de ser puesto a

Sin embargo, esta situación mejora cuando se modifica el art. 256.1 de la LEC<sup>862</sup>, relativo a las diligencias preliminares<sup>863</sup>, y se añaden, mediante los ordinales 10º y 11º del mismo, dos diligencias específicas en materia de propiedad intelectual dirigidas, respectivamente, a averiguar la identidad del prestador de servicios y del usuario, presuntos autores de la infracción<sup>864</sup>. Ambas diligencias pueden solicitarse ante los tribunales civiles españoles cuando haya indicios razonables de la puesta a disposición o de la difusión de contenidos protegidos por la propiedad intelectual; no obstante, si bien esto

---

prueba” [CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op.cit.*, pág. 122]. En el mismo sentido, LEDESMA IBÁÑEZ, J., *Piratería digital en la propiedad intelectual... op. cit.*, págs. 68 y 99.

<sup>862</sup> Modificación de la LEC introducida en virtud del art. 2.1 de la Ley 21/2014.

<sup>863</sup> Previstas y tasadas en el art. 256.1 de la LEC, las diligencias preliminares son actuaciones de carácter pre-procesal realizadas por el futuro demandante, estas se solicitan ante los órganos jurisdiccionales con el objetivo de obtener la información necesaria para preparar la demanda [ORTELLS RAMOS M. y BELLIDO PENADÉS, R., en ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil, op. cit.*, pág. 249].

<sup>864</sup> El legislador de la Ley 21/2014 ha decidido que las nuevas diligencias preliminares, cuyo ámbito de aplicación se limita a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, no se incorporen en la LPI, sino que se regulen en la misma LEC. Del mismo modo que la norma específica regula aspectos procesales como la legitimación, las acciones o las medidas cautelares que pueden solicitarse en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, hubiera sido posible que también incorporara en su articulado las diligencias preliminares. Lo anterior hubiera sido posible haciendo uso del art. 256.1.9º de la LEC, que permite preparar el juicio por petición de las diligencias que “prevean las correspondientes leyes especiales”, sin perjuicio de remitirse a los arts. 256 a 262 de la LEC por lo que respecta al régimen jurídico general de la institución procesal. No obstante, aun cuando no existen motivos que justifiquen esta decisión, el legislador ha decidido no recurrir a la ley específica, siguiendo, de nuevo, lo que ya hiciera con la Ley 19/2006, que introdujo las diligencias en materia de propiedad intelectual mediante los arts. 256.1.7º y 8º de la LEC [sobre esto, *vid.* ARMENGOT VILAPLANA, A., “Las nuevas diligencias preliminares y las normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial”, en *Diario La Ley*, nº 6819, 13 de noviembre de 2007, págs. 4 y 5 de la versión electrónica].

supone un notable avance respecto de la regulación precedente, la Ley impone unos requisitos que, según el modo en que se interpreten, pueden restringir la aplicación –y, en consecuencia, la utilidad- de estas diligencias preliminares –limitando, con ello, las posibilidades de ejercer en la vía civil las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia previstas en los arts. 138 y ss. de la LPI.

Las diligencias preliminares reconocidas por los ordinales 10º y 11º no son las únicas que se prevén en nuestro ordenamiento jurídico en materia de propiedad intelectual; en este sentido, el art. 256.1.7º de la LEC permite la obtención de datos relativos a la infracción de estos derechos –entre ellos, el nombre y dirección del posible infractor-; mientras que el art. 256.1.8º se establece para solicitar la exhibición de documentos en poder de quien va a ser demandado por infringir los derechos de propiedad intelectual –ambas diligencias, introducidas en virtud de la Ley 19/2006, fueron previstas, posiblemente, pensando en infracciones cuya materialización se concreta sobre objetos tangibles, como mercancías o productos-. Asimismo, cuando se pretende ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI frente a una vulneración de estos derechos cometida en línea, nada excluye la petición de alguna de las diligencias preliminares del art. 256.1 de la LEC –siempre que

se den las circunstancias necesarias para estar dentro de su ámbito de aplicación<sup>865\_866</sup>.

No obstante, lo que interesa a efectos de determinar la legitimación pasiva frente a la acción de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia, es averiguar la identidad del infractor para que sea posible dirigir contra él la demanda<sup>867</sup> –algo que, dadas las circunstancias, solo podrá conseguirse con la intervención de un tercero que nos proporcione esa información<sup>868</sup>-. Por ese motivo, en el presente apartado únicamente se estudian las dos diligencias preliminares previstas, con carácter específico, para las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet: la diligencia destinada a conocer la identidad del prestador de servicios presunto infractor –art. 256.1.10º- y la diligencia que permite identificar al usuario presunto infractor –art. 256.1.11º-.

---

<sup>865</sup> Esto sería posible, p. ej., respecto del art. 256.1.1º de la LEC, relativo a la declaración sobre la capacidad, la representación o la legitimación, así como la exhibición de documentos en los que conste la misma.

<sup>866</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op.cit.*, págs. 141 y 142.

<sup>867</sup> “[L]as diligencias preliminares no son otra cosa que un medio –eficaz- de determinar previamente la legitimación [...] entendida en su sentido amplio” [MARÍN CASTÁN, F., (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pág. 1432].

<sup>868</sup> MORILLO GONZÁLEZ, F., “Protección de los derechos de propiedad intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 6ª ed., 2015, pág. 346.

## **I.- LA DILIGENCIA PRELIMINAR DIRIGIDA A AVERIGUAR LA IDENTIDAD DEL PRESTADOR DE SERVICIOS (ART. 256.1.10º DE LA LEC).**

El art. 256.1.10º de la LEC introduce la posibilidad de preparar el proceso civil mediante diligencias preliminares dirigidas a la identificación del prestador de servicios que, presuntamente, está infringiendo derechos de propiedad intelectual<sup>869</sup>. Para su solicitud será suficiente con que haya indicios razonables de que el prestador está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta contenidos, obras o prestaciones protegidas por la LPI sin respetar los requisitos exigidos por esta norma. La concesión de estas diligencias preliminares será posible siempre que el prestador tenga un nivel apreciable de audiencia en España o un volumen, también apreciable, de contenidos puestos a disposición o difundidos sin autorización.

A través de la diligencia podrán obtenerse los datos necesarios para identificar al prestador que presuntamente está cometiendo las infracciones, y, para ello, el sujeto pasivo de la misma será otro prestador de servicios de la sociedad de la información, un prestador de servicios de pagos electrónicos o un prestador de servicios de publicidad. Estos sujetos únicamente podrán colaborar si han mantenido relaciones en los últimos doce meses con el prestador a

---

<sup>869</sup> Debe señalarse que la diligencia preliminar del art. 256.1.10º de la LEC no se prevé exclusivamente para las infracciones de derechos de propiedad intelectual sino, también, para las infracciones de derechos de propiedad industrial –por lo que su ámbito de aplicación no se limitará a los ilícitos de la LPI y la legitimación activa, cuando se haya infringido la propiedad industrial, vendrá determinada por la normativa que regule la materia sobre la que se ha cometido el ilícito-.

quien se pretende identificar; para que proporcionen la información solicitada, la propia Ley exige que esta pueda extraerse de los datos de que dispongan como resultado de su relación con el prestador, pero quedan excluidos aquellos datos que solo estuvieran siendo tratados por el proveedor de servicios de Internet en cumplimiento de la Ley 25/2007<sup>870</sup>. Expuesto lo que establece el art. 256.1.10º de la LEC, procede analizar cuál es, exactamente, el ámbito de aplicación y las características de estas diligencias preliminares.

### **1.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR LA DILIGENCIA PRELIMINAR DEL ART. 256.1.10º DE LA LEC.**

Tratándose de una diligencia prevista para permitir el ejercicio de las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI, los sujetos que podrán pedir información sobre el prestador coinciden con quienes tienen reconocida legitimación activa para ejercer estas acciones; a este propósito, la LEC atribuye legitimación activa para instar la diligencia preliminar regulada en el art. 256.1.10º a “quien pretenda ejercitar una acción por infracción de [...] un derecho de propiedad intelectual”. Por tanto, como ha sido expuesto en el primer epígrafe del Capítulo II, no solo podrá solicitar esta diligencia el titular de los derechos de propiedad intelectual infringidos –sean derechos de autor o derechos afines o conexos-, sino también el cesionario de los mismos –en el caso de que sean beneficiarios de una cesión en régimen de

---

<sup>870</sup> Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, *B.O.E.*, núm. 151, de 19 de octubre de 2007.

exclusividad- y las entidades de gestión –al margen de que en el litigio principal actúen en defensa de intereses colectivos o de intereses particulares de uno o varios representados-.

No obstante, la solicitud de diligencias preliminares no puede realizarse en abstracto, sino que será necesario justificar ante el órgano jurisdiccional la intención de interponer una demanda, por la infracción de un derecho de propiedad intelectual, contra quien sea designado como responsable a partir de la información obtenida. En este sentido, el art. 258.1 de la LEC exige, al tribunal que ha de decidir sobre la práctica de la diligencia, la realización de un examen sobre su adecuación respecto de la finalidad que se persigue, así como sobre la concurrencia de justa causa e interés legítimo<sup>871</sup>; esto supone la obligación del solicitante de la diligencia preliminar de convencer al juez competente sobre los señalados extremos a fin de que su petición prospere<sup>872</sup>.

La adecuación de la diligencia para preparar el posterior proceso civil se justifica por el carácter instrumental de la misma en relación con el futuro proceso, por tanto, coincide con el propósito del solicitante de la diligencia de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, de interponer una demanda contra el prestador de servicios cuya identidad se obtenga mediante la diligencia preliminar; la justa causa para la petición de esta diligencia es la existencia de presuntas

---

<sup>871</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., “Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual...”, *op. cit.*, pág. 64.

<sup>872</sup> MARÍN CASTÁN, F., (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, págs. 1451 y 1452.

infracciones que afectan a derechos que el solicitante está legitimado para defender ante los tribunales civiles; finalmente, el interés legítimo de la diligencia reside en la imposibilidad de obtener por sí mismo, recurriendo a otras vías, los datos de identificación del prestador de servicios –presunto infractor de los derechos de propiedad intelectual– contra quien va a dirigirse la demanda. En consecuencia, el legitimado activamente para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI y para solicitar la diligencia preliminar del art. 256.1.10º, no podrá realizar peticiones genéricas ni desproporcionadas dirigidas a identificar al presunto infractor, sino que deberá demostrar su intención de perseguir en vía civil estos ilícitos y el carácter imprescindible de la información para poder iniciar este proceso<sup>873</sup>.

## **2.- EL SUJETO PASIVO DE LA DILIGENCIA PRELIMINAR DEL ART. 256.1.10º DE LA LEC.**

El propio art. 256.1.10º de la LEC enumera, pero no limita, los sujetos que pueden proporcionar los datos necesarios para identificar al prestador de servicios que está, presuntamente, infringiendo derechos de propiedad intelectual. De este modo, mediante una regulación que recuerda a la prevista en el art. 158.ter de la LPI para la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual<sup>874</sup>, la LEC señala

---

<sup>873</sup> GARCÍA SANZ, F. J. y VENDRELL CERVANTES, C., A., “Doctrina judicial en torno a las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual”, en *Diario La Ley*, nº 8128, 17 de Julio de 2013, pág. 5 de la versión electrónica.

<sup>874</sup> Como se ha expuesto en el Capítulo I, de no retirarse de forma voluntaria los contenidos ilícitos tras haber sido dictada la resolución de la Sección Segunda, el art. 158.ter.5 de la LPI establece que este órgano administrativo podrá requerir a los prestadores de servicios de intermediación, de pagos electrónicos y de publicidad que colaboren mediante la suspensión del servicio prestado al infractor.

tres agentes de Internet a quienes se les puede solicitar la información relativa al presunto infractor: los prestadores de servicios de la sociedad de la información, los prestadores de servicios de pagos electrónicos y los prestadores de servicios de publicidad –siempre a condición de que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de servicios con el prestador cuya identidad se pretende obtener<sup>875</sup>. En todo caso, el sujeto pasivo de la diligencia preliminar nunca coincidirá con el demandado del proceso civil para la tutela de los derechos de propiedad intelectual que se inicie a partir de la información obtenida; sin embargo, no cabe excluir que, de darse las circunstancias, se realice una acumulación de pretensiones mediante la cual se demande, adicionalmente, al sujeto

---

<sup>875</sup> El art. 256.1.10º.II de la LEC, al referirse al sujeto pasivo de la diligencia preliminar, utiliza los siguientes términos “La solicitud [...] *podrá* dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, de pagos electrónicos y de publicidad” (cursiva de la autora). Como señala DÍAZ PITA tras destacar el recurso al verbo *poder*, en lugar de *deber*, “no necesariamente la petición de práctica de la diligencia preliminar ha de tener como destinatario alguno de los prestadores de servicios antes mencionados, pudiendo formularse frente a otros sujetos que no aparecen relacionados en el nº 10; por lo que, de ser así, resultaría que este número 10 no prevé un catálogo cerrado de sujetos legitimados pasivamente en la práctica de esta diligencia preliminar” [“Diligencias preliminares y propiedad intelectual tras la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero”, en VIVAS TESÓN, I. (dir.), ET AL., *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, ed. Dykinson, Madrid, 2015, pág. 210]. Si bien es cierta la interpretación realizada por la autora –y, en consecuencia, debemos mantener la posibilidad de solicitar la diligencia del art. 256.1.10º frente a sujetos distintos de los expresamente referidos en la citada disposición-, no es menos cierto que, en la actualidad, resulta difícil imaginar la existencia de otros agentes diferentes a los prestadores de servicios mencionados, que sean capaces de proporcionar datos que permitan identificar al prestador presunto infractor de los derechos de propiedad intelectual, y que dispongan o conserven estos datos como consecuencia de la relación mantenida con el prestador-.

pasivo de la diligencia preliminar en virtud del art. 138.II o 138.IV de la LPI.

En primer lugar, la petición puede dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información; recordando la clasificación de los prestadores en dos categorías que realiza el art. 13 de la LSSI junto al Anexo de la misma norma, el sujeto pasivo de la diligencia preliminar será siempre un prestador que realice actividades de intermediación –es decir, los regulados en los arts. 14 a 17 de la LSSI-. Sin embargo, de los cuatro tipos de intermediarios previstos en esta Ley, el prestador de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos constituirá, generalmente, aquel a quien se dirija la diligencia del art. 256.1.10º de la LEC para que ofrezca información sobre el presunto infractor, puesto que el prestador cuya identidad se quiere obtener habrá celebrado un contrato de alojamiento o de almacenamiento con este<sup>876</sup> –y, por tanto, el intermediario dispondrá de los datos que se solicitan-. En consecuencia, dadas las características de las actividades que desempeñan, debemos descartar al resto de prestadores de servicios de intermediación –de acceso, de copia temporal y de enlaces o de instrumentos de búsqueda- como posibles sujetos pasivos de esta diligencia. En todo caso, el legitimado

---

<sup>876</sup> “Es muy habitual que los titulares de sitios y páginas web carezcan de un servidor propio en el que alojar sus contenidos y recurran a terceros para que les presten ese servicio y otros conexos, mediante la celebración de un contrato de *web hosting* o alojamiento web” [PUERTO MENDOZA, A., *Introducción al derecho de Internet; régimen jurídico básico de los contenidos digitales*, ed. CEF, Madrid, 2015, pág. 139]. Es este contrato el que determina la existencia de una relación previa entre el prestador intermediario de servicios de alojamiento o almacenamiento y el prestador de servicios cuyos datos se solicitan mediante el ejercicio de la diligencia preliminar.

para solicitar la diligencia preliminar frente a quien presta servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos deberá conocer, con carácter previo, la identidad del prestador que será sujeto pasivo de su petición -conseguir esta información, habitualmente, no es una tarea que plantee especiales dificultades-<sup>877</sup>.

En segundo lugar, el prestador de servicios de pagos electrónicos puede ser sujeto pasivo de la diligencia preliminar dirigida a identificar al prestador que, presuntamente, comete las infracciones. Nuestro ordenamiento jurídico no define a estos agentes de Internet en ninguna disposición, sin embargo, recordando la definición que de los mismos realiza DE MIGUEL ASENSIO<sup>878</sup>, el prestador de pagos electrónicos al que se refiere el art. 256.1.10º de la LEC es aquel que ha celebrado un contrato con el prestador a quien se pretende identificar para, en virtud del mismo, gestionar mediante un sistema de pagos y cobros

---

<sup>877</sup> La información relativa al servidor que hospeda una página web puede conseguirse, en principio, por cualquier usuario de Internet –ayudan a ello sitios que, a partir de la dirección URL de la página, ofrecen datos como quién es el prestador de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos de ese espacio de Internet, p. ej., WhoIsHostingThis.com-. No obstante, saber quién presta estos servicios al presunto infractor se complica –e incluso deviene imposible para los expertos– cuando se recurre a un proxy para ocultar la identidad del servidor –de modo que ninguna herramienta de Internet puede informar sobre la empresa que está ofreciendo el servicio de hospedaje, p. ej., *ThePirateBay* oculta su servidor haciendo uso del proxy CloudFlare-. Lo anterior impide conocer al prestador que será el sujeto pasivo de la diligencia preliminar, así como al prestador contra quien, de acuerdo con el art. 138.IV de la LPI, podremos ejercer la acción de cese.

<sup>878</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *en Derecho privado de Internet, op. cit.*, punto 954, págs. 941-942. Esto ha sido expuesto en el epígrafe del Capítulo I dedicado a las líneas generales del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad ante la Sección Segunda, en particular, en el apartado titulado “La imposición y la ejecución de las medidas ordenadas por la Sección Segunda para la interrupción del servicio o la retirada de contenidos”.

electrónicos –generalmente en tiempo real- las contraprestaciones que recibe de los usuarios o abonados a su servicio. La contratación de servicios que permitan el pago y el cobro electrónico es habitual cuando, para acceder a la página desde la que se ofrecen los contenidos ilícitos, es necesario tener la condición de abonado –previo pago de una suscripción y/o cuota-, o cuando, para obtener copias de las obras ilícitamente puestas a disposición, los usuarios deben pagar una cantidad de dinero –a fin de poder realizar la descarga-. En tales casos, el prestador de servicios de pago electrónico podrá facilitar los datos del prestador de servicios de la sociedad de la información con quien mantiene o ha mantenido una relación contractual. Por su parte, es fácil conocer cuál es la plataforma que ofrece el servicio de pago electrónico –y que será sujeto pasivo de la diligencia preliminar-, puesto que su marca identificativa consta cuando el usuario o abonado pone en funcionamiento el sistema de pago electrónico<sup>879</sup>.

En tercer lugar, la diligencia preliminar puede tener como sujeto pasivo al prestador de servicios de publicidad. Se trata de las empresas que explotan espacios publicitarios –en los que ofrecen sus productos o servicios terceros anunciantes-, previstos en las páginas o plataformas desde las que el prestador está, presuntamente,

---

<sup>879</sup> Estos prestadores de servicios de pago electrónico se corresponden con lo que PUERTO MENDOZA, A., en *Introducción al derecho de Internet; régimen jurídico básico de los contenidos digitales*, op. cit., pág. 301, denomina “pago a través de intermediario” o “pago derivado”, definiéndolos como “servicio que proporciona un prestador intermediario que custodia los datos de las tarjetas bancarias del cliente de forma segura y permanente, de manera que no es necesario que los facilite en cada transacción, basta con ingresar la clave elegida por el cliente en la plataforma”, el mismo autor cita, a modo de ejemplo, plataformas como *Paypal* o *Lupay*.

infringiendo los derechos de propiedad intelectual; para ello, con carácter previo, estas redes o agencias de publicidad han celebrado un contrato con el prestador cuya identidad se pretende averiguar, pagándole una contraprestación económica a cambio de la cesión de este espacio de Internet<sup>880</sup>. En tales supuestos, la empresa de publicidad podrá proporcionar los datos necesarios para identificar al prestador de servicios de la sociedad de la información; esto será posible ya que mantiene o ha mantenido una relación contractual con él a fin de poder utilizar los espacios publicitarios de su sitio de Internet. Sin embargo, conocer la identidad de quien presta servicios de publicidad puede plantear dificultades o, en todo caso, no será tan sencillo como conocer la identidad de los otros dos prestadores expresamente previstos en el ordinal 10º. Esta dificultad reside en el hecho de que, salvo excepciones, no es la marca distintiva de la empresa de publicidad la que está visible en el espacio publicitario ofrecido desde la página o plataforma del prestador, sino la del tercero anunciante que ha contratado con esta<sup>881</sup>.

El art. 256.1.10º de la LEC añade, como exigencia común a los tres prestadores mencionados, que mantengan o hayan mantenidos en los

---

<sup>880</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., en *Derecho privado de Internet*, op. cit., puntos 84 y ss., págs. 103 y ss.

<sup>881</sup> Los prestadores de servicios de publicidad a los que se refiere el art. 256.1.10º de la LEC, son aquellos que PUERTO MENDOZA, A., en *Introducción al derecho de Internet; régimen jurídico básico de los contenidos digitales*, op. cit., págs. 353 y 354 denomina “proveedores de redes de publicidad” –si bien únicamente hace referencia a estos respecto de la denominada *publicidad comportamental*–, definiéndolos como los intermediarios que ponen en contacto al propietario del sitio de Internet con los anunciantes que quieren mostrar su publicidad.

últimos doce meses, relaciones de prestación de servicios con el prestador cuya identidad se pretende obtener; en los distintos supuestos, esta relación de prestación se articula mediante un contrato celebrado con quien, presuntamente, infringe los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior implica la irrelevancia de que la relación contractual entre ambas partes persista o se haya extinguido cuando se soliciten las diligencias preliminares ante el tribunal competente. Asimismo, también carece de importancia el tiempo que duró esa relación contractual entre los dos prestadores de servicios; lo único determinante es el hecho de que, en el margen máximo de un año previo a la solicitud de la diligencia preliminar, el prestador a quien se solicitan los datos haya celebrado un contrato con el presunto infractor y, por ello, esté en una situación que le permita proporcionar la información necesaria para identificarle.

En consecuencia, y atendiendo a la rapidez con la que se producen los cambios en Internet, nada impide que, en el momento de solicitar y/o de practicar la diligencia preliminar, el sujeto pasivo de la misma no mantenga relación contractual alguna con el prestador de servicios cuyos datos se solicitan; a pesar de lo indicado, en cuanto disponga de los mismos y estemos dentro del marco de los doce meses precedentes, podrá facilitarlos. Ahora bien, a lo señalado debe añadirse que a los prestadores a quienes se dirige la diligencia no se les obliga a proporcionar toda la información interesada por el solicitante de la misma, sino, únicamente, aquella que pueda extraerse a partir de los datos que conserven como resultado de la relación mantenida con el

prestador a quien se quiere identificar. En todo caso, cabe presuponer que esta información incluirá, respecto de aquellos con quienes han celebrado el contrato de prestación de servicios, como mínimo, su nombre y apellidos –de tratarse de personas físicas- o su denominación estatutaria –cuando sean personas jurídicas-; siendo estos datos necesarios –como exige el segundo párrafo del ordinal 10º-, y también suficientes para identificar al prestador de servicios presunto infractor<sup>882</sup>.

Por último, el art. 256.1.10º *in fine* excluye de la obligación de proporcionar la información solicitada “los datos que exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por un proveedor de servicios de Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/2007”; sin embargo, no está clara cuál es la intención del legislador con lo previsto en esta norma y la interpretación que realicemos de sus términos puede restringir significativamente el ámbito de aplicación de esta diligencia preliminar. La Ley 25/2007 regula la conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, el objetivo de esta norma es, fundamentalmente, imponer dos obligaciones a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, de una parte, la conservación de los datos tratados en el marco de la prestación de su servicio y, de otra parte, la

---

<sup>882</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op. cit.*, págs. 143 y 144.

cesión de estos datos previa autorización judicial y con el propósito de investigar o enjuiciar delitos graves.

Por tanto, para evitar vaciar de contenido la diligencia preliminar del art. 256.1.10º de la LEC, la excepción que permite al prestador de servicios eludir la obligación de facilitar la información solicitada no ha de extenderse a todos los datos que tiene la obligación de conservar de acuerdo con la Ley 25/2007 –puesto que estos incluirían, de forma inevitable, los necesarios para identificar al prestador que, presuntamente, está infringiendo los derechos de propiedad intelectual-, sino limitarse, con carácter exclusivo, a aquellos datos que hubieran sido tratados por el prestador para cederlos al órgano competente, mediante una autorización judicial donde se justifique que estos se necesitan en el marco de un proceso penal –en otras palabras, cuando existan indicios de la comisión de un delito grave y, en consecuencia, se requiera esta información para poder realizar su instrucción y enjuiciamiento-<sup>883</sup>.

### **3.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS CUYA IDENTIDAD SE SOLICITA SOBRE LA BASE DEL ART. 256.1.10º DE LA LEC.**

---

<sup>883</sup> En este sentido lo entiende CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, quien mantiene “la referencia a la Ley 25/2007 no puede significar que a los sujetos y datos que se encuentran bajo su órbita no les alcanza la obligación establecida en el nuevo ordinal 10º [...]. Es probable que se quieran dejar a salvo aquellos supuestos en que los datos ya han sido cedidos en el contexto de una investigación criminal o estén siendo tratados en el momento preciso en que se recibe la orden” [“El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op. cit.*, págs. 145 y 146].

La finalidad de la diligencia preliminar del art. 256.1.10º de la LEC es identificar al prestador de servicios de la sociedad de la información presunto infractor de los derechos de propiedad intelectual; para ello, permite al legitimado activamente solicitar los datos necesarios a otros prestadores que mantengan o hayan mantenido relaciones con este en los últimos doce meses. Sin embargo, la propia disposición añade una serie de requisitos adicionales que, necesariamente, habrán de concurrir en el presunto infractor –siendo el solicitante quien deberá probar su existencia ante el tribunal competente-, de lo contrario, no podrá obligarse al sujeto pasivo de la diligencia preliminar a proporcionar tales informaciones<sup>884</sup>. En los apartados que componen esta sección se estudian los distintos requisitos que exige la LEC, así como los prestadores cuya identidad podrá obtenerse haciendo uso de la diligencia del ordinal 10º.

---

<sup>884</sup> Los requisitos que se exponen a continuación han sido interpretados en el marco de la diligencia preliminar de distintas formas por la doctrina. A este propósito, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ considera que la *justa causa* que exige el art. 258 de la LEC “se bifurca en dos *presupuestos*”, y entiende que estos son la existencia de indicios razonables y el nivel de audiencia o el volumen de obras y prestaciones apreciable, de forma que demostrando ambos se acredita la justa causa necesaria para la concesión de la diligencia [“El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op. cit.*, págs. 142 y 143]. Por su parte, DÍAZ PITA interrelaciona los *indicios razonables* con el nivel apreciable de audiencia o el volumen apreciable de contenidos, de modo que “el propio texto del nº 10 viene a concretar qué habría de entenderse por *indicios razonables* cuando se refiere a que ha de tomarse en consideración, a efectos de estimar una posible infracción del derecho de propiedad intelectual, «la existencia de un *nivel apreciable de audiencia* en España de dicho prestador o un *volumen, asimismo apreciable*, de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas»” [“Diligencias preliminares y propiedad intelectual tras la reforma operada por la Ley 21/2014...”, *op. cit.*, pág. 210].

### **3.1.- LA EXISTENCIA DE INDICIOS RAZONABLES DE QUE EL PRESTADOR PONE A DISPOSICIÓN O DIFUNDE DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA MATERIALES PROTEGIDOS.**

El art. 256.1.10º de la LEC exige, como requisito para solicitar la diligencia preliminar, que haya *indicios razonables* de que el prestador está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos protegidos por la propiedad intelectual sin cumplir los requisitos exigidos por la ley. El término *indicios* ha sido objeto de análisis en este trabajo en relación con dos aspectos: la competencia territorial y los infractores indirectos, no obstante, respecto de las diligencias preliminares debemos otorgar a la noción *indicios razonables* una interpretación autónoma.

En este sentido, debe entenderse que el art. 256.1.10º de la LEC no impone al solicitante de la diligencia preliminar la obligación de probar la efectiva infracción de los derechos de propiedad intelectual y el alcance de la misma, del modo en que habrá de demostrarlo en el proceso civil que finalmente se desarrolle a fin de obtener una sentencia estimatoria<sup>885</sup>. Lo que requiere la ley procesal es que se demuestre, simplemente, la existencia de *indicios razonables* de dos aspectos: de una parte, *indicios* de que el prestador *está poniendo a disposición o difundiendo* contenidos protegidos; y, de otra parte, *indicios* de que el prestador realiza esta actividad *sin que se cumplan*

---

<sup>885</sup> DÍAZ PITA, M<sup>a</sup>. P., en “Diligencias preliminares y propiedad intelectual tras la reforma operada por la Ley 21/2014...”, *op. cit.*, pág. 210, mantiene que el término *indicios* “no obliga al solicitante de la diligencia a aportar ningún «principio de prueba» de la infracción”.

*los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual* –lo que implica que el acto de explotación no haya sido autorizado por el titular de derechos, ni pueda ser incluido dentro de los límites de los arts. 31 a 40.bis de la LPI-.

Por tanto, para la concesión de la diligencia preliminar será suficiente con que se acredite, ante el tribunal competente, la concurrencia de dos circunstancias que justifican la necesidad de identificar al prestador para poder demandarle; en otras palabras es imprescindible que estos *indicios razonables* recaigan, en todo caso, sobre el acto de explotación y sobre el carácter ilícito del mismo<sup>886</sup>. En cuanto se exige únicamente una demostración de carácter indiciario, estas infracciones cometidas a través de un medio electrónico como Internet podrán demostrarse, en la solicitud de diligencias preliminares, mediante capturas de pantalla de la página web controvertida –en las que quede constancia de los actos de puesta a disposición-, junto a la alegación del titular de derechos de no haber ofrecido su consentimiento para la realización de esas actividades. Si bien para la diligencia preliminar y para obtener una sentencia favorable será necesario demostrar que se trata de actividades ilícitas –que no cumplen los requisitos de la LPI-, no cabe, en ningún caso, que los diferentes extremos sean probados en

---

<sup>886</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op.cit.*, pág. 142, mantiene una interpretación diferente del art. 256.1.10º de la LEC en cuanto señala “Lo importante aquí es que los indicios no recaen sobre la *infracción* en sí misma (lo que hubiera exigido del tribunal una apreciación sobre la prosperabilidad de la acción a la que las diligencias están preordenadas) sino sobre el hecho en sí de la *puesta a disposición o difusión* de los contenidos, obras o prestaciones (lo que parametriza el enjuiciamiento a una cuestión de hecho)”.

este momento pre-procesal con el mismo nivel de exigencia que se impondrá, durante el posterior proceso civil, a efectos de obtener un pronunciamiento favorable.

No todas las actuaciones del prestador de servicios permiten solicitar las diligencias preliminares del art. 256.1.10º de la LEC, sino únicamente dos: la puesta a disposición y la difusión directa o indirecta. La actividad consistente en la puesta a disposición se corresponde con la modalidad de comunicación pública definida en el art. 20.2.i) de la LPI, lo que, para nuestro supuesto de hecho, implica hacer uso de procedimientos inalámbricos de forma que cualquier persona pueda acceder a los contenidos, obras o prestaciones desde el lugar y en el momento que elija –es decir, cuando desde el sitio de Internet administrado por el prestador cuya identidad se pretende conocer, son ofrecidos al público materiales protegidos por la propiedad intelectual, del modo en que ha sido expuesto en el epígrafe del Capítulo II dedicado a la legitimación pasiva-.

Por su parte, la difusión de forma directa o indirecta no podemos incluirla, *a priori*, en ninguno de los cuatro actos de explotación regulados en la LPI. En particular, respecto de los actos afectados cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos a través de Internet, no es posible considerar la difusión directa o indirecta como una modalidad de reproducción –de acuerdo con el art. 18 de la LPI- ni como una modalidad de comunicación pública –conforme al art. 20 de esta norma-. En consecuencia, no existen motivos para considerar la difusión como una actividad ilícita –constitutiva de

infracción de los derechos de propiedad intelectual-, que justifique la solicitud de los datos necesarios para averiguar la identidad del prestador.

Sin embargo, si *difundir* es sinónimo de *propagar* o *divulgar*<sup>887</sup>, la difusión directa o indirecta de contenidos, obras o prestaciones puede realizarse, entre otros, a través de las siguientes actividades. De una parte, mediante enlaces que faciliten acceder a obras o prestaciones, ya que los mismos contribuyen a propagar o a divulgar los materiales protegidos por la propiedad intelectual –algo que deviene imprescindible en algunas modalidades de explotación ilícita, dada la dificultad de encontrar los archivos en la inmensidad del ciberespacio-. De otra parte, facilitando la infraestructura desde la cual son terceras personas quienes infringen los derechos de propiedad intelectual –este sería el caso de las webs 2.0, en las que la puesta a disposición de contenidos no la lleva a cabo el propio prestador, sino sus usuarios-. De este modo, a efectos de solicitar diligencias preliminares dirigidas a averiguar la identidad del prestador, permite que puedan incluirse en su definición quienes facilitan enlaces, y, adicionalmente, otros prestadores que realicen actividades susceptibles de ser calificadas como de difusión de materiales protegidos.

En el caso de los enlaces, aun cuando tras la sentencia *Svensson* la actividad consistente en enlazar también constituye un acto de puesta a disposición del público –y, por ello, los prestadores que ofrecen

---

<sup>887</sup> Así lo define el diccionario de la Real Academia Española en su tercera acepción: “Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.”.

enlaces pueden incluirse en la primera actividad tipificada en el art 256.1.10º-, el legislador español ha optado por introducir la conducta consistente en difundir contenidos, obras o prestaciones, de forma directa o indirecta. Esto es relevante a efectos de mantener la facultad de solicitar información sobre el prestador que ofrece enlaces en todos los supuestos, incluso, frente a posibles modificaciones en la jurisprudencia de Luxemburgo.

Un ejemplo de lo señalado en el párrafo precedente lo representa la sentencia *GS Media*, con la que el TJUE ha delimitado los supuestos en que un enlazador realiza actuaciones que pueden calificarse como actos de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición, excluyendo aquellos supuestos en que el enlace es ofrecido sin ánimo de lucro y quien lo facilita no sabía o no debía saber que la obra a la que remite ha sido puesta a disposición del público en Internet sin haber obtenido el consentimiento de su titular<sup>888</sup>; en estos casos, el solicitante de la diligencia únicamente deberá probar que el prestador proporciona los enlaces –y, con ello, difunde los materiales protegidos por la propiedad intelectual-, sin necesidad de demostrar en fase pre-procesal que esto constituye, respetando la interpretación del TJUE, un acto de puesta a disposición del público –lo que sería necesario si el art. 256.1.10º de la LEC únicamente hubiera previsto esta conducta-<sup>889</sup>.

---

<sup>888</sup> Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartado 47.

<sup>889</sup> Si bien en el caso de los prestadores de servicios de la sociedad de la información es difícil que sus actuaciones carezcan de ánimo de lucro –ya que, por propia definición de la LSSI, estos han de desarrollar una actividad económica-, debemos

A partir de lo expuesto, podemos concluir que la distinción que realiza el ordinal 10º entre la puesta a disposición y la difusión de forma directa o indirecta permite extender el ámbito de aplicación material de esta diligencia –y, con ello, los prestadores cuya identidad podremos averiguar-. La ampliación mencionada se produce en un doble sentido: tanto respecto de la situación actual y respecto de la interpretación de los actos de comunicación pública que realicen los tribunales –en particular, los jueces de Luxemburgo-, cuanto con vistas a la futura aparición de nuevas formas de infringir los derechos de propiedad intelectual o de nuevas formas de facilitar su infracción. No obstante, la referencia expresa que realiza el subapartado 10º limita a dos actividades la posibilidad de solicitar diligencias preliminares para identificar al prestador; con la peculiaridad de que la primera –la actividad de poner a disposición-, si se realiza sin la preceptiva autorización, constituirá, en todo caso, un acto ilícito; en cambio, la segunda –consistente en difundir materiales de forma directa o indirecta-, en ocasiones, e incluso llevándose a cabo sin el consentimiento del titular, puede no implicar la realización de actos de explotación que merezcan la calificación de ilícitos –si bien esto se concretará en el oportuno pronunciamiento sobre el fondo del asunto-

En cambio, quedan fuera del campo de aplicación de estas diligencias preliminares otros actos ilícitos que pueden cometer los prestadores de

---

adelantar que la misma redacción (difundir de forma directa o indirecta) se prevé en el ordinal 11º del art. 256.1 de la LEC respecto de los usuarios, siendo más habitual que los internautas desarrollen sus actividades careciendo de ánimo de lucro.

servicios en relación con las infracciones en línea; entre ellos, la reproducción de contenidos protegidos por la propiedad intelectual – si bien es difícil imaginar un supuesto en que el prestador realice desde su sitio de Internet solo reproducciones (subida de contenidos) sin acompañarlas de actos de puesta a disposición- y, especialmente, los ilícitos previstos en el art. 138.II de la LPI, esto es, aquellos prestadores de servicios que, sin cometer las infracciones por sí mismos, son considerados responsables –puesto que inducen, cooperan o tienen interés económico directo y capacidad de control sobre la conducta infractora-<sup>890</sup>; aun cuando estos prestadores podrían cumplir el resto de exigencias del art. 256.1.10º –en concreto, los requisitos que se exponen en el siguiente apartado-.

### **3.2.- LA NECESIDAD DE UN NIVEL APRECIABLE DE AUDIENCIA EN ESPAÑA O DE UN VOLUMEN APRECIABLE DE CONTENIDOS OFRECIDOS SIN AUTORIZACIÓN.**

Comprobada la existencia de indicios razonables de la puesta a disposición o de la difusión de materiales protegidos, para solicitar la diligencia preliminar que permita identificar al prestador, el art. 256.1.10º de la LEC impone un requisito adicional relativo a la

---

<sup>890</sup> P. ej., queda fuera del ámbito de aplicación de esta diligencia preliminar el prestador de servicios desde cuya página web es posible descargar el programa que permite el intercambio entre pares, ya que no realiza ninguna de las dos actividades del art. 256.1.10º de la LEC: no pone a disposición del público materiales ni los difunde de forma directa o indirecta; asimismo, como se expone más adelante en este apartado, hay dudas sobre la posibilidad de solicitar una diligencia preliminar para averiguar la identidad del prestador de servicios de alojamiento 2.0. Los dos agentes indicados pueden, en todo caso, ser infractores indirectos conforme al art. 138.II de la LPI, sin embargo, su identificación parece que no podrá llevarse a cabo mediante las diligencias del ordinal 10º.

magnitud de las actividades que desarrolla. En este sentido, la norma exige que el prestador tenga un nivel apreciable de audiencia en España, o un volumen apreciable de contenidos puestos a disposición o difundidos sin el preceptivo consentimiento del titular; es al solicitante de la diligencia preliminar a quien le corresponde demostrar al juez la concurrencia de alguno de estos aspectos.

Sobre la redacción de este requisito debemos destacar dos cosas. De una parte, que no han de darse de manera cumulativa ambas exigencias, sino que es suficiente con una de ellas, en consecuencia, la falta de cumplimiento de uno de los requisitos no condiciona la posibilidad de solicitar la información si el otro requisito concurre<sup>891</sup> –p. ej., puede que la página web tenga un elevado nivel de audiencia en España y, en cambio, se limite a ofrecer a los usuarios una única obra-. De otra parte, es destacable la falta de precisión de los términos utilizados, tanto el adjetivo *apreciable*, que necesariamente ha de caracterizar el nivel de audiencia y el volumen de contenidos –dejando un amplio margen de apreciación al juez competente para decidir si procede o no la práctica de la diligencia<sup>892</sup>-, como el verbo

---

<sup>891</sup> De nuevo, se trata de una redacción que recuerda a la del art. 158.ter.2.A) de la LPI, con la diferencia de que en el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, los dos requisitos –el nivel de audiencia en España y el número de obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas-, habían de concurrir de manera cumulativa para que pudiera iniciarse el procedimiento administrativo contra el prestador de servicios.

<sup>892</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ defiende que ha de realizarse “una interpretación laxa y nada severa de esta exigencia” [“El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op. cit.*, pág. 142].

*considerando*, que implica que se debe prestar atención a estos aspectos –aunque no les imprime un carácter absolutamente imperativo-; en cualquier caso, la interpretación que se haga de ambos términos, si bien exige que la solicitud se presente de forma motivada, no puede imponer durante la fase pre-procesal de petición de diligencias una carga probatoria excesiva sobre el solicitante.

El primer requisito, relativo al nivel apreciable de audiencia del prestador en España puede justificarse de diversas formas<sup>893</sup>. Tratándose de una página web, su nivel de audiencia en nuestro país viene determinado por el tráfico que genere este sitio de Internet, es decir, por el número de visitas que recibe desde el territorio español; ahora bien, habitualmente, quien ostenta la legitimación activa no tiene acceso a estos datos, sino que ha de pedirlos a terceros –p. ej., al servidor que proporciona alojamiento a esa página web-, con lo que se dificulta la solicitud de la diligencia. Otra forma de acreditar un nivel de audiencia apreciable en España es demostrar que el público a quien va potencialmente dirigido el sitio de Internet es español, para ello debe atenderse a aspectos como el idioma utilizado en la página, el dominio bajo el que se aloja o las características de los contenidos que

---

<sup>893</sup> Aunque la LEC no establece nada al respecto, interpreta CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, que el requisito relativo a un nivel apreciable de audiencia en España ha de utilizarse “para el caso de que las diligencias se dirijan contra un sitio de Internet *foráneo*” [“El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op. cit.*, pág. 142]. No obstante, no encontramos motivos para impedir el recurso al cumplimiento de esta exigencia cuando el prestador de servicios cuya identidad se pretende obtener tenga su establecimiento permanente en territorio español –así como, tratándose de Internet, nada excluye que el prestador establecido en España tenga un nivel de audiencia apreciable en otros Estados, aunque esto, de acuerdo con lo que establece la norma, no ha de ser considerado-.

ofrece –que estén en español o que sean de producción española-; sin embargo, nada excluye que, aun cuando no concurren estos elementos, se trate de un prestador que cuente con una audiencia relevante en España –p. ej., cuando se utilizan dominios de terceros Estados o se ponen a disposición del público contenidos en otros idiomas y de distinto origen-. En consecuencia, puede ser difícil para el solicitante de la diligencia preliminar justificar, de forma suficiente, la existencia de un nivel apreciable de audiencia en nuestro país.

Respecto del segundo requisito, la LEC hace referencia a la existencia de un volumen apreciable de contenidos protegidos puestos a disposición o difundidos sin autorización. En este caso, lo que debe demostrar el solicitante de la diligencia es que desde el sitio de Internet que administra el prestador se está ofreciendo un número considerable de materiales protegidos por la propiedad intelectual. El uso del adjetivo *apreciable* permite rebajar la exigencia relativa a la cantidad, de modo que para pedir información sobre el prestador de servicios no será necesario que las actividades se realicen a gran escala –tal y como han sido definidas en el Capítulo II-; sin embargo, tampoco podrá recurrirse al mismo cuando se trate de infracciones de menor magnitud, ni, por supuesto, si lo que se comunica o difunde es una única obra o prestación<sup>894</sup> –ahora bien, en este segundo grupo de actos

---

<sup>894</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op. cit.*, pág. 143.

ilícitos, siempre será posible intentar justificar la diligencia con base en el requisito anterior, esto es, su nivel de audiencia en España-<sup>895</sup>.

Este segundo requisito deviene, *a priori*, más fácil de acreditar por el solicitante de la diligencia que el relativo al nivel de audiencia en España; no obstante, la dificultad de demostrar la existencia de un volumen apreciable de contenidos depende, en cierta medida, de la interpretación que se realice del mismo; a este propósito, es necesario destacar dos circunstancias. La primera implica que es suficiente con que se pongan a disposición o se difundan obras y/o prestaciones desde la página de Internet o plataforma gestionada por el prestador; ahora bien, a efectos de pedir la diligencia, no es necesario que el solicitante tenga legitimación activa para ejercer las acciones en defensa de todos y cada uno de los contenidos que justifican este *volumen apreciable* – en otras palabras, cabe que, junto a las obras o prestaciones que está legitimado para defender, se pongan a disposición o se difundan otros materiales cuya tutela en juicio habrá de ser solicitada por otra persona, siendo la concurrencia de todos estos contenidos la que permite acreditar el volumen apreciable-.

---

<sup>895</sup> De nuevo, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ considera que el requisito del volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas habrá de aplicarse “si se trata de una web de corte *nacional*” [“El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op. cit.*, pág. 142]. No obstante, no cabe descartar la posibilidad de pedir esta información a prestadores de servicios que tengan su establecimiento permanente en España, incluso, cuando el prestador cuyos datos se pretende averiguar no esté establecido en nuestro país –entre otros motivos, porque es posible que esto únicamente se conozca después de haber practicado la diligencia preliminar-; de ser el caso, el criterio del volumen de contenidos puede ser determinante –en particular, cuando no se disponga de los medios necesarios para demostrar que, efectivamente, tienen un nivel de audiencia apreciable en España-.

La segunda circunstancia es que el propio art. 256.1.10º de la LEC exige que se trate de obras o prestaciones protegidas *no autorizadas*, sin embargo, imponer al solicitante que demuestre que el prestador carecía de consentimiento deviene excesivo en relación con el fin perseguido: la petición de una diligencia preliminar. Lo anterior ha de mantenerse respecto de los contenidos cuya legitimación activa corresponde al solicitante de la medida –puesto que la inexistencia de autorización habrá de probarse en el marco del proceso civil a efectos de obtener una sentencia estimatoria-, así como en relación con aquellas obras y prestaciones que han de ser defendidas en juicio por otras personas legitimadas –no pudiendo exigirse al solicitante que demuestre que estos contenidos están siendo ofrecidos sin la autorización del tercero que sea titular de los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos-. En consecuencia, respecto del carácter no autorizado de la puesta a disposición o de la difusión de obras o prestaciones, ha de regir la idea de indicios razonables de la falta del preceptivo consentimiento, y no la necesidad de probar, a efectos de solicitar una diligencia preliminar, que no había sido autorizada la explotación de todos y cada uno de los contenidos que justifican el volumen apreciable.

### **3.3.- LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CUYA IDENTIDAD PUEDE OBTENERSE A PARTIR DE LA DILIGENCIA PRELIMINAR DEL ART. 256.1.10º.**

La necesidad de que concurren los requisitos expuestos en los apartados anteriores restringe los prestadores de servicios de los que

será posible solicitar información sobre la base del ordinal 10°. De esta forma, podrá utilizarse la diligencia preliminar para determinar al prestador que actúa como proveedor de contenidos de una página web, así como al titular de un sitio de Internet que presta un servicio de intermediación consistente en ofrecer enlaces<sup>896</sup>.

En el caso del proveedor de contenidos, la posibilidad de solicitar información que permita identificarle tiene su razón de ser en el hecho de que su actividad consiste en poner a disposición del público obras o prestaciones protegidas por la propiedad intelectual. Por su parte, el intermediario que facilita enlaces difunde, mediante los hipervínculos que proporciona, contenidos protegidos por la propiedad intelectual<sup>897</sup>; se tratará de una difusión directa cuando proporcione enlaces profundos, e indirecta cuando facilite enlaces de superficie, de modo que realiza una actividad de las previstas en el subapartado 10°. Por tanto, se podrá solicitar esta diligencia preliminar a fin de obtener los datos necesarios para identificar a cualquiera de estos prestadores, siempre que reúnan los otros requisitos exigidos por la mencionada disposición –los indicios razonables y el nivel de audiencia o volumen de contenidos apreciable-.

---

<sup>896</sup> Para una definición de *proveedor de contenidos* y de *prestador que facilita enlaces*, nos remitimos a lo que ha sido expuesto en el epígrafe sobre legitimación pasiva del Capítulo II.

<sup>897</sup> Si bien en el estado actual, a condición de que reúna los requisitos señalados por el TJUE en los asuntos *Svensson* y *GS Media*, el enlazador realiza actividades susceptibles de incluirse en la primera conducta, esto es, constitutivas de actos de puesta a disposición.

Sin embargo, existe una categoría de prestadores que plantea dudas acerca de la posibilidad de recurrir a la diligencia del art. 256.1.10º de la LEC para obtener información que permita interponer una demanda contra ellos, se trata de los titulares de webs 2.0, esto es, de los prestadores de servicios de alojamiento y de páginas de enlaces desde las que es el usuario, y no el propio titular, quien facilita los contenidos o los hipervínculos. En estos supuestos, cuando el titular de la web mantiene una postura completamente pasiva en relación con aquello que los usuarios 2.0 publican en su web, no realiza, por sí mismo, ningún acto de explotación, sino que se limita a ofrecer un espacio desde el que los internautas pueden realizar actos de comunicación pública. Por este motivo, el prestador no cumple con lo que establece la LEC, en cuanto no es quien “está poniendo a disposición” los contenidos o enlaces y, en consecuencia, debe descartarse que realice la primera conducta del ordinal 10º. A pesar de lo indicado, puede mantenerse que, a través de su página, el alojador 2.0 difunde materiales protegidos por la propiedad intelectual, de forma directa – si se trata de contenidos- o de forma indirecta –cuando sean enlaces-, por ello, sobre la base de la segunda conducta, será posible utilizar esta diligencia preliminar con el objetivo de identificar al intermediario que presta servicios de alojamiento 2.0<sup>898</sup>.

---

<sup>898</sup> Identificar al prestador que no provee por sí mismo los contenidos o los enlaces, pero sí facilita la página desde la que los usuarios realizan los actos de puesta a disposición, puede ser relevante por dos motivos. De una parte, por la posibilidad de atribuirle responsabilidad como infractor indirecto, conforme al art. 138.II de la LPI, o, en su defecto, ejercer contra él la acción de cese del art. 138.IV. De otra parte, porque puede que sea necesario conocer quién administra esta página para convertirlo en sujeto pasivo de la diligencia preliminar del art. 256.1.11º de la LEC,

No obstante, cuando el prestador de servicios queda sujeto al derecho de la Unión Europea –algo que sucederá si tiene su establecimiento permanente en el territorio de un Estado Miembro-, deberá respetar el art. 5.1 de la Directiva 2000/31 –una norma que ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico mediante el art. 10.1 de la LSSI-. Esta disposición exige al prestador permitir, tanto a los destinatarios de su servicio como a las autoridades, acceder de forma fácil, directa y permanente a determinada información –entre la que figura su nombre, dirección y un medio de contacto que incluirá su correo electrónico-. Estos datos, en el caso de los prestadores cuya identidad podemos obtener recurriendo al subapartado 10º, habrán de constar, *a priori*, en la misma página web o plataforma electrónica 2.0 que administran. En consecuencia, si la solicitud de la diligencia preliminar ha de realizarse únicamente cuando se justifique su adecuación para preparar el posterior proceso civil –esto es, como última vía-, el solicitante deberá acreditar que no fue posible identificar al prestador a partir de la información ofrecida por el mismo desde su sitio de Internet.

## **II.- LA DILIGENCIA PRELIMINAR DIRIGIDA A AVERIGUAR LA IDENTIDAD DEL USUARIO (ART. 256.1.11º DE LA LEC).**

El art. 256.1.11º de la LEC permite al titular de derechos de propiedad intelectual preparar el proceso civil haciendo uso de diligencias preliminares dirigidas a identificar al usuario que, presuntamente,

---

y, de ese modo, obtener los datos que permitan identificar al usuario que infringe los derechos de propiedad intelectual haciendo uso de su web 2.0.

infringe sus derechos<sup>899</sup>. Será suficiente para su solicitud que concurren indicios razonables de que el usuario está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta contenidos, obras o prestaciones protegidas por la LPI. Se exige, como requisito adicional para la concesión de estas diligencias, que se trate de actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales; asimismo, se tendrá en cuenta el volumen apreciable de contenidos protegidos que han sido puestos a disposición del público o difundidos sin autorización. El sujeto pasivo de la diligencia preliminar será un prestador de servicios de la sociedad de la información, a este se le podrán pedir los datos que sean necesarios para identificar a un usuario de sus servicios; para que esto sea posible, la relación de prestación debe haberse mantenido en los últimos doce meses.

### **1.- LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR LA DILIGENCIA PRELIMINAR DEL ART. 256.1.11º DE LA LEC.**

El art. 256.1.11º de la LEC atribuye legitimación activa para solicitar la diligencia preliminar únicamente al “titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo”. Destaca la limitación que introduce esta segunda

---

<sup>899</sup> A diferencia de lo que sucede con la diligencia preliminar del ordinal 10º, la prevista en el subapartado 11º a fin de identificar al usuario presunto infractor puede utilizarse, exclusivamente, respecto de las infracciones de derechos de propiedad intelectual y no, en cambio, para averiguar la identidad de usuarios que hayan podido infringir derechos de propiedad industrial.

diligencia respecto de los legitimados para su solicitud, haciendo uso de una redacción que nos obliga a cuestionar si cabe entender en sentido amplio la referencia al titular de derechos o, por el contrario, si debe restringirse exclusivamente a este sujeto. Lo primero implicaría sostener, en relación con esta diligencia preliminar, la legitimación activa prevista para el resto de diligencias en materia de propiedad intelectual –conforme a los ordinales 7º, 8º y 10º-, de modo que, además del titular de los derechos, podrían solicitar los datos sobre el usuario tanto los cesionarios en exclusiva como las entidades de gestión; en cambio, estos dos grupos de sujetos quedarían excluidos si realizamos una interpretación literal de la norma tal y como ha sido aprobada por nuestro legislador.

Del mismo modo que ha sido defendido a propósito del subapartado 10º, siendo el objetivo de esta diligencia hacer posible el ejercicio de las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI, todos los sujetos activamente legitimados deberían poder solicitar los datos del usuario contra quien va a dirigirse la demanda<sup>900</sup>. Ayuda a defender esta idea el hecho de que, de no ser así, se generaría una situación de desigualdad no solo en función de quien sea el futuro demandante, sino también respecto del hipotético demandado como responsable de la infracción –ya que, la identidad del prestador presunto infractor podría ser requerida por cualquiera que ostentara legitimación activa, mientras que la identificación del usuario únicamente sería posible a

---

<sup>900</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., “Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual...”, *op. cit.*, pág. 55.

petición del titular del derecho de autor, afín o conexo presuntamente infringido-.

En principio, es posible pensar que no hay motivos para introducir esta distinción entre la diligencia preliminar del ordinal 10º y la del ordinal 11º; sin embargo, es cierto que averiguar la identidad del usuario exige realizar un tratamiento previo de un dato personal como es su dirección IP<sup>901</sup> –a partir de la cual podrá obtenerse su nombre, apellidos y dirección-, por lo que la legitimación restringida al titular del derecho infringido podría contribuir a respetar que la misma fuera

---

<sup>901</sup> La dirección IP (las siglas que designan el término inglés *Internet Protocol*, Protocolo de Internet) es un conjunto de números que permite identificar al dispositivo que se conecta a Internet; recibe el nombre de dirección porque sirve para saber el lugar desde el que se remiten los datos, así como el lugar al que estos han de dirigirse. En la actualidad, siguen vigentes las direcciones IPv4 (*Internet Protocol version 4*), que se caracterizan por estar integradas por un número de 32 bits, y se representan mediante cuatro números comprendidos entre el 0 y el 255 –p. ej., la dirección IP del ordenador desde el que se escriben estas líneas es 193.168.77.242-, no obstante, se está realizando la transición a las direcciones IPv6 (*Internet Protocol version 6*), compuestas por un número de 128 bits, lo que permitirá incrementar notablemente la cantidad de direcciones. Existen dos tipos de direcciones IPs, las estáticas y las dinámicas, siendo las segundas las que se atribuyen a los dispositivos que utilizan los usuarios, caracterizándose por que se modifican cada vez que se accede a Internet, de modo que, al ser cambiantes, es necesario no solo conocer la IP que facilita los contenidos protegidos sino el momento –día y hora- en que tuvo lugar la conexión desde la que fueron infringidos los derechos de propiedad intelectual [Sobre las direcciones IP, *vid.* MARTÍNEZ AYUSO, M. A., “Las redes P2P y la descarga ilegal de contenidos”, en *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, nº 18, 2006, pág. 5 de la versión electrónica; PUERTO MENDOZA, A., en *Introducción al derecho de Internet; régimen jurídico básico de los contenidos digitales*, *op. cit.*, págs. 27 y 28]. En el asunto *Breyer*, el TJUE distingue las IPs *dinámicas*, definiéndolas como direcciones “provisionales, que se atribuyen a cada conexión a Internet y que son sustituidas en conexiones posteriores”, de las direcciones IP *estáticas*, “invariables y que permiten la identificación permanente del dispositivo conectado a la red” [Sentencia *Breyer*, C-582/14, EU:C:2016:779, especialmente, apartado 36].

objeto de un tratamiento individualizado y manual<sup>902</sup>, evitando la monitorización de IPs a gran escala<sup>903</sup> –por parte de los cesionarios, de las entidades de gestión o de terceros profesionales con quienes estos hayan contratado a fin de averiguar las direcciones desde las que se cometen los ilícitos-, mediante la realización de un tratamiento automatizado de las direcciones IP cuya legalidad es cuestionable<sup>904</sup>.

---

<sup>902</sup> Son varios los autores que han explicado, en relación con los programas de intercambio entre pares, el modo de conocer de forma individualizada y manual la dirección IP desde la que se cometen los ilícitos. Básicamente, para ello es necesario seguir los siguientes pasos: primero, el titular del derecho se conecta a la red P2P y busca la obra de su titularidad; segundo, anota la IP –visible al resto de usuarios del programa- desde la que su obra está siendo puesta a disposición del público, asimismo, puesto que se trata de direcciones dinámicas, ha de tomar nota del día y hora en que el contenido protegido es objeto de explotación ilícita; tercero, y a efectos probatorios, debe descargar los archivos para demostrar que se trata de su obra –a esto ha de añadirse, como requisito para solicitar la diligencia preliminar, la necesidad de acreditar que el usuario está compartiendo otros contenidos de modo que se justifique la exigencia de un *volumen apreciable*- [entre otros, GONZÁLEZ GOZALO, A., “El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos...”, *op. cit.*, págs. 17 y 18; GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, págs. 35 y 36; LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, págs. 368 y 369].

<sup>903</sup> Monitorizar implica recurrir a aparatos o programas que permitan recabar, de forma automática y en grandes cantidades, información sobre las direcciones IP desde las que se infringen los derechos de propiedad intelectual. Así, en el asunto que dio lugar a la sentencia *Promusicae* del TJUE, la asociación española obtuvo las direcciones IP de los usuarios que estaban compartiendo contenidos a través del programa de intercambio *Kazaa* previa monitorización de la búsqueda, en otras palabras, no descubrió las IPs desde las que se cometían los ilícitos previo tratamiento manual e individualizado de cada una de las obras puestas a disposición del público.

<sup>904</sup> Como explica LÓPEZ RICHART, “En la práctica, los titulares de derechos no realizan estas tareas de investigación por sí mismos, sino que recurren a empresas especializadas, que utilizan potentes equipos informáticos y programas especialmente diseñados para recoger información relativa al tráfico de contenidos a través de redes P2P con el fin de poder identificar a quienes infringen los derechos de autor a gran escala. Estas aplicaciones, conocidas como *webs robots* o simplemente *bots*, se introducen en las redes P2P haciéndose pasar por un usuario

En consecuencia, la reserva exclusiva a favor del titular del derecho de propiedad intelectual podría haber sido prevista para conseguir, en relación con la diligencia destinada a obtener datos sobre el usuario, el equilibrio entre dos grupos de derechos fundamentales: de una parte, la tutela judicial efectiva y la propiedad intelectual –conforme a los arts. 47 y 17 de la CEDF, respectivamente-, y, de otra parte, la intimidad y la protección de datos personales –de acuerdo con los arts. 7 y 8 de la CEDF-; siendo este el modo elegido por el legislador español para respetar la jurisprudencia *Promusicae*<sup>905</sup>, *LSG*<sup>906</sup> y *Bonnier*<sup>907</sup> del TJUE. En estas sentencias, respondiendo a cuestiones prejudiciales sobre la posibilidad de comunicar datos del internauta que utiliza determinada dirección IP a efectos de su identificación en el marco de un proceso civil, el Tribunal de Luxemburgo considera que los Estados Miembros, al adaptar su ordenamiento jurídico interno a las Directivas de la Unión, deben garantizar *un justo equilibrio* entre los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea; asimismo, mantiene que los órganos jurisdiccionales, cuando interpreten su legislación nacional, deben

---

más y realizan de manera incesante y a mucha más velocidad de lo que podría hacer un ser humano peticiones de archivos que contengan contenidos protegidos por derechos de autor, incorporando a una base de datos la información relevante de aquellos usuarios que ofrecen dichos archivos, básicamente la dirección IP, la fecha y hora de conexión y una muestra de los contenidos descargados” [“El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 369].

<sup>905</sup> Sentencia *Promusicae*, C-275/06, EU:C:2008:54, apartados 61 a 70 [especialmente, apartado 68].

<sup>906</sup> Auto *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten*, C-557/07, EU:C:2009:107, apartados 26 a 29 [especialmente, apartado 29].

<sup>907</sup> Sentencia *Bonnier Audio y otros*, C-461/10, EU:C:2012:219, apartados 55 a 60 [especialmente, apartado 56].

respetar los principios generales del Derecho de la Unión, entre ellos, el principio de proporcionalidad<sup>908</sup>. Por ello, el establecimiento de un régimen jurídico diferente en materia de legitimación activa en función de las características del infractor cuya identidad se pretende conocer –prestador de servicios o usuario- podría estar justificado por dos razones vinculadas a alcanzar este *justo equilibrio*.

En primer lugar, porque para averiguar la identidad del usuario es necesario que, previamente, el solicitante de la diligencia disponga de su dirección IP, lo que supone llevar a cabo un tratamiento de datos personales –por lo que puede existir cierto interés en que este tratamiento, si bien legalmente permitido<sup>909</sup>, se realice de forma

---

<sup>908</sup> En el asunto *Bonnier*, para emitir un requerimiento judicial de comunicación de datos a partir de una dirección IP en el marco de un proceso civil, la ley sueca exigía tres requisitos: la existencia de indicios reales de infracción del derecho de propiedad intelectual, la necesidad de los datos para facilitar la investigación del ilícito y que el fin perseguido por el requerimiento fuera más importante que el daño que su práctica causaba al afectado o a otros intereses. El TJUE consideró que Suecia no solo había previsto una normativa que garantizaba el justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales que pueden verse afectados, sino que, además, permitía a sus tribunales nacionales ponderar, atendiendo a las circunstancias del caso concreto y respetando el principio de proporcionalidad, los distintos intereses contrapuestos. [Sentencia *Bonnier Audio y otros*, C-461/10, EU:C:2012:219, apartados 58 y 59].

<sup>909</sup> Si bien no hace referencia expresa a las direcciones IP, entendemos que el art. 256.1.11º de la LEC permite que el prestador de servicios aporte los datos necesarios para identificar al usuario infractor a partir de la IP desde la que se cometieron los actos de puesta a disposición o de difusión directa o indirecta de contenidos –entre otras vías existentes o que puedan existir en el futuro-. El tratamiento de la dirección IP por un tercero, como es el titular del derecho infringido, deviene imprescindible puesto que, de lo contrario, carece de medios para fundamentar la diligencia que solicita –esto es, para cumplir con las exigencias del art. 258 de la LEC. De esta forma, el subapartado 11º, si bien recurre a términos amplios para regular la diligencia preliminar, constituye la habilitación legal necesaria para el tratamiento de un dato de carácter personal, como es la dirección IP, en el marco de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, respetando, de este modo, lo establecido en el art. 6.1 de la LOPD [Ley Orgánica 15/1999, de 13

individual respecto de cada derecho por su propio titular-. Acerca de si las direcciones IP debían ser consideradas como datos de carácter personal al ser tratadas por terceros distintos a los prestadores de servicios de acceso, la doctrina ha mantenido opiniones contrapuestas, siendo la postura mayoritaria la de atribuirles la condición de datos personales<sup>910</sup>.

El TJUE ha confirmado a través de la sentencia *Breyer*, que incluso cuando son terceros quienes tratan esta información, las direcciones IP constituyen datos de carácter personal. A este propósito, los jueces de Luxemburgo han señalado que respecto del *proveedor de servicios de medios en línea* –esto es, un tercero distinto del intermediario que facilita el acceso- la dirección IP constituye un dato personal “cuando

---

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, *B.O.E.*, núm. 298, de 14 de diciembre de 1999]. En este sentido, antes de la Ley 21/2014, GONZÁLEZ GOZALO mantenía que del art. 6.1 de la LOPD “se desprende que el derecho de protección de datos ha de ceder cuando sea necesario para lograr un fin legítimo perseguido por la ley” [pág. 52], y, a partir de esta premisa consideraba como fines legítimos legalmente reconocidos la protección de la propiedad intelectual y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio el titular necesita conocer la identidad del infractor, algo que solo podrá obtener a partir de su dirección IP y de otros datos relativos a la infracción [“El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos...”, *op. cit.*, págs. 52 a 56]. También con carácter previo a la reforma de 2014, LETAI planteaba, ante la falta de habilitación expresa, la existencia de una habilitación “tácita, en el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva ya que, mientras en España no se pueda formular una demanda [...] contra una dirección IP, será de primera necesidad el obtener los datos del eventual infractor [...] se podría incluso entender que hablamos de habilitaciones específicas si nos remitimos a las diligencias preliminares del artículo 256.1.7º de la LEC” [*La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pág. 189].

<sup>910</sup> Destaca la exposición al respecto realizada por GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., en “Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, págs. 37 a 50, defendiendo su postura contraria a atribuir la condición de datos de carácter personal a las direcciones IP [págs. 47 y ss].

este disponga de medios legales que le permitan identificar a la persona interesada”<sup>911</sup>. Lo que conduce al TJUE a esta conclusión es que el tercero que ha obtenido la dirección IP dispone de instrumentos que pueden utilizarse *razonablemente* para identificar al internauta mediante la ayuda de otros agentes, en particular de la autoridad competente y del proveedor de acceso a Internet<sup>912</sup>.

Tomando como referencia la jurisprudencia del TJUE en respuesta a la cuestión prejudicial del asunto *Breyer*, el mismo carácter de datos personales debemos conceder a las direcciones IP en el supuesto de hecho que está siendo objeto de estudio, pues el titular del derecho que solicita la diligencia preliminar es un tercero que, con la colaboración del Juzgado de lo Mercantil –quien ordena la práctica de la diligencia– y del prestador de servicios de acceso –quien proporciona la información del usuario con quien mantiene o ha mantenido una relación contractual– puede identificar a la persona que ha actuado en Internet tras esa dirección IP.

En segundo lugar, porque el prestador de servicios al que se refiere la petición de diligencia preliminar realizada en virtud del subapartado 10º está obligado, por el art. 5.1 de la Directiva 2000/31, a permitir un fácil acceso a la *información general* sobre el mismo –que incluye,

---

<sup>911</sup> Sentencia *Breyer*, C-582/14, EU:C:2016:779, apartado 49. En el caso concreto, esta identificación era posible gracias a la petición realizada por la autoridad competente y a la información de la que disponía el proveedor de acceso a Internet.

<sup>912</sup> Sentencia *Breyer*, C-582/14, EU:C:2016:779, especialmente, apartados 45 a 49. De este modo, el tribunal confirma lo que ya sostuvo en el asunto *Scarlet* sobre las direcciones IP, ampliando su campo de aplicación más allá de los prestadores de servicios de acceso [Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, especialmente, apartado 51].

entre otros, los datos necesarios para demandarle-. A esto debe añadirse que, para la solicitud de información sobre el prestador, no es necesario realizar ningún tratamiento previo de sus datos personales – basta con conocer su sitio de Internet y la persona que le presta servicios de alojamiento, de pago electrónico o le retribuye a cambio de explotar sus espacios publicitarios-, de ahí que quepa entender que otros legitimados activos, diferentes al titular del derecho que ha sido infringido, puedan pedir al Juzgado de lo Mercantil la práctica de la diligencia –estos serían los cesionarios en régimen de exclusividad y las entidades de gestión-.

Si bien *a priori* no es una tarea complicada averiguar la dirección IP desde la que se cometen los ilícitos<sup>913</sup>, en ocasiones el titular del derecho de propiedad intelectual puede tener dificultades al intentar descubrir la IP del usuario –especialmente, debido a la falta de medios y de conocimientos<sup>914</sup>-. No obstante, ha de entenderse imprescindible que el solicitante disponga de esta dirección antes de dirigirse al prestador de servicios de acceso para que le comunique los datos de

---

<sup>913</sup> Afirman la facilidad con que se puede obtener la dirección IP –si bien en el caso de los programas de intercambio entre pares-, GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J., “La lucha de los titulares de derechos de autor contra las redes «peer to peer» (P2P)”, *op. cit.*, pág. 60; LETAI, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pág. 187; LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 368.

<sup>914</sup> Una dificultad que se incrementa cuando debe demostrar ante el Juzgado de lo Mercantil que ese usuario comparte un *volumen apreciable de obras*, lo que no solo implica probar que está poniendo a disposición o difundiendo contenidos cuya titularidad ostenta el solicitante de la diligencia preliminar, sino, adicionalmente, demostrar que hace las mismas actividades con contenidos que pertenecen a otros titulares de derechos.

quien actuó tras ese código numérico –no sucede lo mismo, como se expone más adelante, cuando la diligencia preliminar tenga como sujeto pasivo al prestador de servicios de alojamiento 2.0-. En consecuencia, debemos mantener que no cabe solicitar al proveedor de acceso la IP desde la que se están infringiendo los derechos de propiedad intelectual –es decir, la dirección a partir de la cual se ponen a disposición o se difunden los contenidos protegidos-; nuestra postura encuentra su fundamento en el hecho de que, para facilitar esa información, el prestador debería controlar las comunicaciones que se llevan a cabo haciendo uso de su red, una actividad de control que deviene contraria, de una parte, a la prohibición de supervisión general de las transmisiones –prevista en el considerando 47 y en el art. 15.1 de la Directiva 2000/31<sup>915</sup>, y confirmada por el TJUE respecto de los proveedores de acceso en el asunto *Scarlet*<sup>916</sup>-; y, de otra parte, al tipo de datos que estos prestadores tienen la obligación de conservar –que

---

<sup>915</sup> El art. 15.1 de la Directiva 2000/31 establece “Los Estados Miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto a los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14” –entre los que se incluyen los proveedores de acceso-. Si bien no hay ninguna disposición en la LSSI que de manera expresa haya transpuesto esta norma de derecho de la Unión, los efectos propios de las Directivas exigen que la misma sea respetada en el ordenamiento jurídico nacional, de modo que queda prohibido imponer a estos prestadores una obligación de supervisión general respecto del contenido que se transmite por su red para poder facilitar las direcciones IP desde las que se ofrecen obras o prestaciones protegidas. En este sentido, señala GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ “Hay que acudir por tanto a la interpretación conforme del Derecho nacional con el comunitario y a la jurisprudencia del TJUE para defender la inexistencia de una obligación general de supervisión en España” [*La responsabilidad de los intermediarios en Internet, op. cit.*, pág. 22].

<sup>916</sup> Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, especialmente, apartados 39 y 40.

excluye, conforme al art. 3.2 de la Ley 25/2007, aquellos que revelen el contenido de las comunicaciones<sup>917</sup>-. Por tanto, entendemos que no es posible, ni siquiera mediante requerimiento adoptado por el tribunal competente para decidir sobre la diligencia, solicitar al prestador de servicios de acceso que verifique y facilite las direcciones IP desde las que se cometen los ilícitos, ya que esto únicamente podría conseguirlo mediante un *sistema de filtrado* de las informaciones transmitidas<sup>918</sup>.

Finalmente, también en el caso de la diligencia preliminar dirigida a averiguar la identidad del usuario no es posible su solicitud en abstracto, sino que se requiere acreditar ante el Juzgado de lo Mercantil su adecuación, y la concurrencia de justa causa e interés legítimo –de modo que se justifique la práctica de la diligencia, de acuerdo con lo exigido por el art. 258.1 de la LEC-. Sobre el modo en

---

<sup>917</sup> Como indican PEGUERA POCH y TARRÉS VIVES, “Los datos que los operadores deberán conservar y, en su caso, ceder son exclusivamente los datos de tráfico y localización, así como los datos relacionados que permitan identificar al abonado o usuario registrado. En cambio, no es objeto de conservación el contenido de las comunicaciones electrónicas ni tampoco la información consultada utilizando la Red” [“Marco jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, *op. cit.*, pág. 343].

<sup>918</sup> En el asunto *Scarlet* se pretendía obligar al prestador de servicios de acceso a establecer un *sistema de filtrado* de todas las comunicaciones electrónicas realizadas a través de su red para, de esta forma, controlar el intercambio de contenidos protegidos por la propiedad intelectual que se realizara utilizando su servicio –especialmente, mediante redes de pares-. Se trataba de una supervisión prevista para hacer frente a cualquier lesión, ilimitada en el tiempo y relativa a todas las obras presentes y futuras, por lo que el TJUE entendió que dicha medida no era respetuosa con la exigencia de garantizar un justo equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y la libertad de empresa de los operadores de Internet; asimismo, también consideraron los jueces de Luxemburgo que, un sistema de tales características, podría vulnerar derechos fundamentales de los usuarios del proveedor de acceso, como la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones [Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, especialmente, apartados 47 a 53].

que han de motivarse estas circunstancias por parte del solicitante, debemos mantener lo mismo que ha sido señalado a propósito de la diligencia preliminar del ordinal 10º, utilizada para conocer los datos del prestador de servicios presunto infractor.

## **2.- EL SUJETO PASIVO DE LA DILIGENCIA PRELIMINAR DEL ART. 256.1.11º DE LA LEC.**

Conforme a lo establecido por el art. 256.1.11º de la LEC, los prestadores de servicios de la sociedad de la información son los únicos sujetos pasivos a quienes puede dirigirse la petición de datos sobre el usuario infractor –sin que se incluyan los prestadores de servicios de pago electrónico ni los prestadores de servicios de publicidad-. Es necesario, en todo caso, que el usuario que se pretende identificar haya sido cliente de los servicios prestados por el sujeto requerido en algún momento dentro del margen de los últimos doce meses, puesto que los datos que se solicitan habrán de extraerse de la relación contractual que el prestador mantenga o haya mantenido con el presunto infractor. También respecto del usuario debemos sostener lo indicado a propósito del prestador con quien el sujeto pasivo mantiene o ha mantenido la relación contractual: es irrelevante que esta relación persista cuando se solicita la diligencia, así como el tiempo que la misma haya durado, siempre que hubiera tenido lugar en el margen de los doce meses anteriores a la solicitud.

A diferencia de lo establecido respecto de la diligencia preliminar del ordinal 10º, la LEC no impone para este supuesto que la información pueda extraerse a partir de los datos que el prestador conserve como

resultado de la relación mantenida con el usuario; asimismo, tampoco excluye los datos que exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por el prestador de servicios en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/2007. No obstante, en cuanto el sujeto pasivo coincide –un prestador de servicios de la sociedad de la información-, el origen de la información de que dispone se corresponde –el contrato celebrado con un cliente, en este caso, un usuario- y sus obligaciones son las mismas –ceder los datos al órgano competente en caso de indicios de comisión de delito grave- no hay motivos para excluir la necesidad de que también esta condición y esta excepción se mantengan respecto del prestador cuando se trate de facilitar los datos relativos a un usuario –esto es, se extiendan a la diligencia preliminar del art. 256.1.11º de la LEC-<sup>919</sup>.

La solicitud de diligencias preliminares deberá designar como sujeto pasivo al prestador de servicios que pueda facilitar la información sobre el usuario, este será, en todo caso, un intermediario de los previstos en los arts. 14 a 17 de la LSSI. Si el titular del derecho de propiedad intelectual conoce los números de la IP del usuario infractor –algo habitual cuando el modelo de explotación utilizado es el intercambio de archivos mediante redes de pares-, será el prestador de servicios de acceso –definido en el art. 14 de la LSSI-, el que deberá facilitar los datos del usuario de su servicio que, en un momento concreto –día y hora-, estaba actuando en Internet bajo esa dirección

---

<sup>919</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., “Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual...”, *op. cit.*, pág. 57.

—es imprescindible concretar el momento exacto ya que, en estos supuestos, las IPs serán, como regla general, direcciones dinámicas-<sup>920</sup>.

Ahora bien, cabe la posibilidad de que el titular del derecho no tenga la IP del usuario, sino, únicamente, el nombre o pseudónimo mediante el cual actúa en la Red (*nickname*) —esto será frecuente cuando el usuario pone a disposición o difunde contenidos desde una página web en formato 2.0, ya que, a diferencia de lo que sucede con las redes de pares, la dirección IP no suele ser visible al público—. En estos casos la información relativa al usuario deberá solicitarse al alojador 2.0 —una categoría de prestador de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos de los regulados en el art. 16 de la LSSI—; este deberá contar con un registro de su sitio de Internet que le permita conocer, como mínimo, el momento —día y hora— en que los contenidos fueron puestos a disposición del público por uno de sus usuarios y la IP desde la que se realizaron esas actuaciones<sup>921</sup> —esta exigencia difiere, sustancialmente, del *sistema de filtrado* que se intentó imponer

---

<sup>920</sup> El prestador de servicios de acceso debe ser capaz de proporcionar esa información, puesto que, en virtud del art. 3.1.2º.iii) de la Ley 25/2007, ha de conservar el nombre y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le ha asignado en el momento de la comunicación una dirección IP.

<sup>921</sup> Este tratamiento de datos lo realiza el prestador de servicios de alojamiento 2.0 —con carácter previo y sin que sea necesaria la existencia de una diligencia preliminar—; en todo caso, puesto que deviene imprescindible el registro en el sitio de Internet que este gestiona para poder publicar información, cabe presuponer que en la inscripción se exige al usuario que autorice la recogida y la utilización de sus datos de carácter personal —entre los que se incluye la IP— por parte del alojador —como requisito para utilizar su sitio de Internet—. De este modo, se obtiene el consentimiento inequívoco del afectado, exigido por el art. 6.1 de la LOPD, para que sea posible el tratamiento de sus datos personales.

al prestador de servicios de alojamiento en el asunto *SABAM*, y que fue considerado contrario al derecho de la Unión por el TJUE<sup>922</sup>-. Si la única información que puede proporcionar este prestador son los números de la IP, será necesario solicitar una segunda diligencia preliminar sobre la base del art. 256.1.11º de la LEC –en esta ocasión, dirigida al proveedor de servicios de acceso-, a fin de que informe sobre el nombre, apellidos y dirección del usuario que actuó en un determinado momento detrás de esa dirección IP.

### **3.- EL USUARIO CUYA IDENTIDAD SE SOLICITA SOBRE LA BASE DEL ART. 256.1.11º DE LA LEC.**

---

<sup>922</sup> Sentencia *SABAM*, C-360/10, EU:C:2012:85. En este asunto se pretendía, mediante requerimiento judicial, ordenar a *Netlog* –plataforma de red social en la que los usuarios podían publicar, entre otros, contenidos protegidos por la propiedad intelectual, esto es, un prestador de servicios de alojamiento 2.0- el establecimiento de un *sistema de filtrado* con el que identificara, entre la totalidad de archivos almacenados en sus servidores por los usuarios, aquellos que contuvieran obras o prestaciones protegidas, que concretara cuales estaban siendo puestos a disposición de público de forma ilícita y que bloqueara su puesta a disposición –esto, en realidad, suponía imponer la obligación de supervisar toda la información subida por los usuarios 2.0 para hacer frente a cualquier lesión, ilimitada en el tiempo y relativa tanto a las obras presentes como futuras-. Por este motivo, el TJUE entendió que la medida no podía garantizar el justo equilibrio entre, de una parte, el respeto de la propiedad intelectual y, de otra parte, la libertad de empresa de los prestadores de servicios y la protección de datos de carácter personal de los usuarios de Internet, así como su libertad de recibir y comunicar informaciones [Apartados 44 a 51]. Sin embargo, no es esto lo que debe hacer el prestador para poder dar respuesta a la diligencia preliminar del art. 256.1.11º de la LEC, sino que, al pedir los datos sobre el usuario infractor, el propio solicitante de la diligencia es quien proporciona al alojador 2.0 la información que el *sistema de filtrado* le hubiera permitido conocer: le facilitará el nombre bajo el cual el usuario actúa en su plataforma –como único requisito para obtener la dirección IP desde la que este internauta está generando el tráfico- y, adicionalmente, los contenidos que han sido puestos a disposición –a fin de acreditar que hay indicios razonables que justifican la solicitud de la diligencia-.

La diligencia preliminar del art. 256.1.11º de la LEC se establece con el propósito de identificar al usuario sobre el que concurren indicios razonables de que pone a disposición o difunde, de forma directa o indirecta, materiales protegidos por la propiedad intelectual. Para hacer posible esta identificación, permite que el titular del derecho solicite los datos necesarios al prestador de servicios de la sociedad de la información que mantenga, o haya mantenido, relaciones en los últimos doce meses con el usuario de Internet presunto infractor.

Respecto de la existencia de indicios razonables de que, sin respetar los requisitos exigidos por la LPI –esto es, careciendo de autorización-, el usuario pone a disposición o difunde contenidos, obras o prestaciones protegidas, debemos mantener las mismas ideas señaladas a propósito de la diligencia del art. 256.1.10º. En este sentido, nos remitimos a lo que ha sido expuesto en el apartado anterior en relación con el concepto *indicios razonables* y a propósito de las actuaciones que realiza el presunto infractor –tanto por lo que se refiere al acto de explotación consistente en *poner a disposición del público*, como sobre la actividad de *difundir, de forma directa o indirecta*, materiales protegidos-.

Debe destacarse que, también respecto de esta diligencia preliminar, queda fuera de su campo de aplicación la reproducción de contenidos, obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual, siendo este, en realidad, el acto de explotación ilícito que con mayor frecuencia cometen los usuarios. Por tanto, no será posible solicitar que sea identificado el internauta que se limita a descargar contenidos

protegidos –ni siquiera cuando esta descarga se realice de forma masiva-, en consecuencia, salvo que se obtenga su identidad por otras vías, no podrán ejercerse contra él las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI y sus conductas ilícitas no recibirán reproche civil<sup>923</sup>; esto ha de entenderse sin perjuicio de que la acción de cese sea ejercida contra el proveedor de acceso, conforme al art. 138.IV, reclamándole que ponga fin al servicio prestado a la dirección IP desde la que se están descargando obras o prestaciones en grandes cantidades, –algo que será posible sin necesidad de conocer el nombre y apellidos de quien actúa tras esa IP-.

A lo indicado debe añadirse que el art. 256.1.11º de la LEC incorpora una serie de condiciones adicionales que debe reunir el usuario presunto infractor: de una parte, es necesario que se trate de actos que no puedan considerarse realizados por consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtener beneficios económicos; de otra parte, para la concesión de la diligencia se atenderá al volumen de obras y prestaciones que son facilitadas sin el preceptivo consentimiento de su titular, exigiendo la norma que se trate de un volumen *apreciable*. Igual que sucedía respecto del subapartado 10º, la existencia de estos requisitos ha de ser probada por el solicitante ante el tribunal competente ya que, de no ser así, no podrá imponerse al sujeto pasivo

---

<sup>923</sup> El hecho de que no sea posible recurrir a las diligencias preliminares para conocer la identidad del usuario que solo realiza actos de reproducción impide disuadir estas conductas –pues garantiza la preservación de su anonimato- y, dado que no elimina la intención de seguir consumiendo materiales ilícitos, potencia que quienes obtienen beneficios económicos a partir de estas infracciones continúen buscando formas alternativas de proporcionar contenidos y de eludir su persecución.

de la diligencia la obligación de proporcionar tales informaciones. A continuación, se analizan las exigencias que introduce la LEC para la concesión de esta diligencia preliminar, así como los problemas que plantea la identificación del usuario a partir de lo previsto en el ordinal 11º.

**3.1.- ACTOS QUE NO PUEDAN CONSIDERARSE REALIZADOS POR MEROS CONSUMIDORES FINALES DE BUENA FE Y SIN ÁNIMO DE OBTENCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS O COMERCIALES.**

Para poder solicitar los datos que permitan identificar al usuario, el art. 256.1.11º de la LEC impone como requisito que las actividades tipificadas –poner a disposición o difundir contenidos protegidos- no sean realizadas por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtener beneficios económicos o comerciales. Si bien es cierto que esta condición introducida respecto de los usuarios limita el campo de aplicación de la diligencia, no es menos cierto que la mayor o menor amplitud de la restricción depende del modo en que se interprete la norma; a este propósito, debemos defender aquella interpretación que no vacíe de contenido la solución adoptada por el legislador español a fin de hacer frente a la laguna que existía en nuestro ordenamiento jurídico respecto de la identificación del usuario.

La redacción literal del art. 256.1.11º establece “y mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o

comerciales”<sup>924</sup>; la segunda conjunción y utilizada por el legislador en este texto puede ser interpretada de dos formas distintas. Una primera interpretación consiste en considerar que la palabra y enlaza dos oraciones, por ello, la condición “sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales” va referida al sustantivo “actos”; en consecuencia, son dos las *conductas* que quedan excluidas del ámbito de la diligencia preliminar del ordinal 11º, de una parte, los actos realizados por usuarios que son meros consumidores finales de buena fe y, de otra parte, los actos realizados por usuarios sin ánimo de obtener beneficios económicos o comerciales. Una segunda interpretación implica reconocer que la finalidad del término y es unir dos complementos circunstanciales utilizados para caracterizar al sustantivo “consumidores finales”; de modo que son dos las características que ha de reunir el *consumidor final* para que no quepa ejercer una diligencia dirigida a averiguar su identidad: tener buena fe y carecer de ánimo de obtener beneficios económicos y comerciales.

Finalmente, debemos señalar que el recurso a la conjunción y al principio de la frase (“y mediante actos...”) nos obliga a considerar la oración en su integridad como constitutiva de una única condición o exigencia. Por este motivo, debemos rechazar una tercera interpretación en la que la expresión “y sin ánimo de obtención de

---

<sup>924</sup> Se trata de una redacción que copia, para el subapartado 11º, el texto introducido por la Ley 21/2014 respecto de la diligencia preliminar del art. 256.1.7º de la LEC, reemplazando el antiguo requisito “actos desarrollados a escala comercial”, por la exigencia de “actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales”.

beneficios” represente, por sí misma, un requisito para que sea posible la concesión de la diligencia preliminar, y, en consecuencia, no esté influenciada por el sentido negativo de la oración en su conjunto (“no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios”). Esta interpretación que hemos descartado, facilitaría la utilización de la diligencia preliminar del subapartado 11º, y, bajo nuestro punto de vista, debería haber sido el carácter concedido por el legislador español a la norma<sup>925</sup>, puesto que permitiría su solicitud incluso frente a quienes ponen a disposición o difunden contenidos careciendo de ánimo de lucro, es decir, contra todos los usuarios ya que ninguno de ellos desarrolla una actividad económica<sup>926</sup>.

**A) LA EXCLUSIÓN DE DOS TIPOS DE CONDUCTAS: LAS REALIZADAS DE BUENA FE Y LAS REALIZADAS SIN ÁNIMO DE OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS O COMERCIALES (PRIMERA INTERPRETACIÓN).**

Si se interpreta el art. 256.1.11º de la LEC en el sentido de que se trata de dos conductas distintas es necesario concretar en qué consiste cada una de ellas: las realizadas de buena fe y las que se llevan a cabo sin ánimo de obtener beneficios. A propósito de los actos realizados por

---

<sup>925</sup> No obstante, la redacción dada al art. 256.1.11º de la LEC nos obliga a descartar que hubiera podido ser esta la intención del legislador, puesto que, de lo contrario, hubiera concedido otro orden y sentido a las frases que integran la mencionada disposición.

<sup>926</sup> Como se diferencia a continuación, son los proveedores de contenidos –categoría de prestadores de servicios de la sociedad de la información– quienes ponen a disposición o difunden materiales en Internet realizando una actividad económica – en otras palabras, actuando con ánimo de obtener beneficios–, y no, en cambio, los usuarios.

meros consumidores finales de buena fe debemos destacar dos cosas. En primer lugar, existen dudas acerca de si cabe considerar como consumidor final al usuario que comparte contenidos en redes de pares, así como al que pone a disposición o difunde materiales protegidos a través de plataformas 2.0. En segundo lugar, y en todo caso, deviene difícil afirmar que este actúa con buena fe, puesto que se trata de un usuario que carece de la preceptiva autorización y es –o, al menos, todo consumidor medio informado debería ser– consciente de que, con su actividad, facilita que otros internautas disfruten de las obras de forma gratuita, y sin que el titular de los derechos perciba contraprestación alguna. A pesar de lo señalado, es cierto que la buena fe se presume, por tanto, corresponde al solicitante de la medida desvirtuar esta presunción ante el Juzgado de lo Mercantil<sup>927</sup>.

Respecto de la segunda conducta, su exclusión implica que, para poder solicitar la diligencia preliminar, deberá acreditarse que el usuario realizó los actos tipificados con ánimo de obtener beneficios económicos o comerciales. Sin embargo, parece difícil distinguir este tipo de actos de los realizados “a escala comercial”, máxime cuando el art. 256.1.8º.II de la LEC, actualmente en vigor, define los actos desarrollados a escala comercial como “aquellos que son realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o

---

<sup>927</sup> Por esta razón, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ considera que “la solicitud de diligencias frente a los usuarios requerirá una carga extra de aportación argumental y probatoria en cuanto a los indicios que revelan que no estamos ante utilizaciones ingenuas, ocasionales, económicamente neutras, inocuas o anecdóticas de obras o prestaciones ajenas” [“El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op. cit.*, pág. 147].

indirectos”<sup>928</sup>. A esto debe añadirse que quienes ponen a disposición del público o difunden contenidos protegidos son, fundamentalmente, dos categorías de sujetos: los usuarios o los proveedores de contenidos; la diferencia entre ambos, de acuerdo con lo establecido en la LSSI, radica en que los segundos desarrollan una actividad económica<sup>929</sup>. En consecuencia, la diligencia preliminar del ordinal 11º estaría reservada para usuarios de Internet que, sin llevar a cabo una actividad económica –pues, de ser así, su condición sería la de proveedor de contenidos-, obtengan o tengan ánimo de obtener un beneficio económico o comercial –algo que parece difícil de imaginar-  
930 .

---

<sup>928</sup> La situación existente deviene todavía más compleja si recordamos que el requisito “actos desarrollados a escala comercial” –ahora suprimido del ordinal 7º, pero vigente en el 8º del art. 256.1 de la LEC-, fue criticado por la doctrina; estas críticas defendían que en el art. 8.1.c) de la Directiva 2004/48 –transpuesto al ordenamiento jurídico nacional mediante estas disposiciones de la LEC-, la exigencia “a escala comercial” no era referida a las actividades ilícitas cometidas, sino a las características del servicio de la sociedad de la información a través del cual se llevaba a cabo la infracción [GONZÁLEZ GOZALO, A., “El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos...”, *op. cit.*, págs. 47 y 48; GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, págs. 54 a 56]. Lo indicado nos lleva a concluir que, en realidad, carece de sentido seguir manteniendo un requisito equivalente a la expresión “a escala comercial” respecto de los usuarios, especialmente, cuando la propia Directiva prevé que tal exigencia sea aplicada al prestador del servicio utilizado para cometer la infracción.

<sup>929</sup> Si bien se trata de definiciones previstas a los solos efectos de aplicar la LSSI, el Anexo de esta norma, en su apartado a), define *servicio de la sociedad de la información* como aquel que es prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario, incluyendo los servicios que no son remunerados por el destinatario pero que representan una actividad económica para el prestador.

<sup>930</sup> LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 394; MINERO ALEJANDRE, G., “Medios de tutela de la propiedad intelectual”, en BERCOVITZ

Con base en lo que ha sido señalado, esto es, incluyendo los beneficios directos e indirectos, pero excluyendo los actos vinculados al desarrollo de una actividad económica, debe concretarse cuándo cabe entender que un usuario realiza actos con ánimo de obtener beneficios económicos o comerciales. Debemos rechazar que el usuario obtenga beneficios directos, ya que estos solo podrían proceder de las descargas realizadas por terceros e implicarían, en todo caso, el desarrollo de una actividad económica en calidad de proveedor de contenidos –agente que, dada su condición de prestador de servicios, es identificado mediante la diligencia preliminar de regulada en el subapartado 10º-.

Asimismo, si el beneficio económico indirecto se entiende como limitado, únicamente, a generar ingresos a partir de actividades vinculadas a la infracción –p. ej., publicidad, venta de datos...-, debemos descartarlo ya que, en tal supuesto, el usuario también llevaría a cabo una actividad económica<sup>931</sup>. Constituye una manifestación de la imposibilidad de obtener beneficios por parte del usuario el hecho de que los prestadores de pago electrónico y los de publicidad no se incluyan como sujetos pasivos de la diligencia

---

RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL, *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 383.

<sup>931</sup> La única forma posible de atribuir al usuario la realización de actividades que reúnan estas características es la existencia de cierta vinculación –p. ej., capacidad de control o que se trate de la misma persona- entre quien pone a disposición o difunde los contenidos y quienes obtienen beneficios económicos o comerciales, directos o indirectos, a partir de las infracciones facilitadas por este usuario –p. ej., los creadores y/o distribuidores del programa de pares o el prestador de servicios de alojamiento 2.0 desde el que se ofrecen las obras o los enlaces a estas-.

preliminar, sino que la condición de sujeto pasivo se limita a los prestadores de servicios de la sociedad de la información<sup>932</sup> –por tanto, mantener la interpretación de que solo cabe solicitar la diligencia cuando los actos del usuario sean con ánimo de obtener beneficios económicos o comerciales, deviene contradictorio con el hecho de que no se pida la información a quienes se encargan de gestionar estos rendimientos-.

No obstante, una interpretación amplia de la idea de beneficio económico indirecto –que no beneficio comercial indirecto<sup>933</sup>-, podría llevarnos a considerar que este también existe como consecuencia de la ventaja o el ahorro que suponen, para el propio usuario, las actividades que realiza. Si bien depende de las características del modelo de explotación, las ventajas como beneficio económico indirecto pueden darse en los programas de pares y en los sitios web 2.0 cuando estos premian a sus usuarios en función de la cantidad de materiales que ponen a disposición del público –p. ej., más velocidad

---

<sup>932</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op. cit.*, pág. 147.

<sup>933</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ es capaz de proporcionar un ejemplo de beneficio comercial indirecto mediante redes de pares, se trata de lo que el mismo denomina “usuarios «profesionales», que ofrecen archivos a otros con la finalidad de captar su atención respecto de un determinado sitio web (por ejemplo, añadiendo en el nombre del archivo la dirección de la página)” [“Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 55]. No obstante, tras la sentencia *Mc Fadden* del TJUE, incluso estos usuarios “profesionales” podrían ser considerados prestadores de servicios de la sociedad de la información, siempre que, la publicidad que realicen de su sitio de Internet a través del servicio que presten –en este caso, como proveedores de contenidos- se desarrolle en el marco de su actividad económica –de ser así, cabría conocer su identidad haciendo uso de la diligencia del subapartado 11º- [Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, apartados 41 a 43].

de descarga, cuota de abonado gratuita o acceso a contenidos *premium*-. Sin embargo, el beneficio económico indirecto generado por el ahorro de no pagar a cambio de las obras o prestaciones no casa con la actividad de poner a disposición o difundir contenidos protegidos, puesto que únicamente se produce como consecuencia de realizar los actos de reproducción necesarios para llevar a cabo la descarga de contenidos –y estos actos, como se ha indicado, quedan fuera del ámbito de aplicación de la diligencia preliminar del ordinal 11º-. Por tanto, únicamente en el caso de las ventajas indicadas, podría afirmarse que el usuario actúa con ánimo de obtener beneficios y podrían solicitarse los datos que permitan su identificación<sup>934</sup>.

El hecho de que ambas conductas, la actuación de buena fe y la ausencia de ánimo de obtener beneficios, excluyan la posibilidad de solicitar la diligencia preliminar del subapartado 11º para conocer al usuario presunto infractor restringe, notablemente, el ámbito de aplicación de la misma; en particular, la circunstancia de que la segunda de las excepciones se base en unos criterios que, por definición, concurren en la mayoría de usuarios que ponen a disposición o difunden contenidos protegidos<sup>935</sup>.

---

<sup>934</sup> Otra interpretación de esto es la que propone MINERO ALEJANDRE, quien considera que el juez “habrá de estar a la entidad económica del propio acto, más que a la finalidad comercial o a la calificación que pueda merecer el supuesto infractor” [“Medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pag. 383].

<sup>935</sup> “En realidad, si lo que se quería era evitar que el precepto quedase privado de toda utilidad práctica, lo que se debería haber suprimido no era el requisito de que la puesta a disposición o difusión de obras o prestaciones protegidas se haya producido a gran escala, sino el de que la infracción persiga la obtención de beneficios económicos o comerciales” [LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles

Mantener la interpretación del art. 256.1.11º de la LEC que se ha apuntado en este epígrafe, junto al resto de requisitos y limitaciones previstos en la citada norma para hacer posible el recurso a esta diligencia preliminar –legitimación activa, indicios razonables, volumen apreciable...-, provocará, como consecuencia, que el interesado en ejercer las acciones de indemnización, cese o publicación de la sentencia, se plantee la oportunidad de dirigir las contra el usuario, especialmente ahora que la nueva regulación del art. 138.II de la LPI, y la jurisprudencia de la Unión en materia de enlaces, han ampliado las posibilidades de legitimación pasiva más allá del tradicional infractor –el que pone a disposición del público los contenidos protegidos-.

**B) LA EXCLUSIÓN DE LOS CONSUMIDORES FINALES QUE ACTÚAN DE BUENA FE Y SIN ÁNIMO DE OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS O COMERCIALES (SEGUNDA INTERPRETACIÓN).**

La segunda interpretación del art. 256.1.11º de la LEC implica considerar que las dos características –buena fe y sin ánimo de obtener beneficios-, se refieren a una única conducta del consumidor final, de modo que será necesaria la concurrencia de ambas sobre la actividad desarrollada por el usuario para que se aplique la excepción –y, por tanto, para que no sea posible obtener su identidad mediante la diligencia preliminar del ordinal 11º-. En nuestra opinión, esta es la interpretación que debe mantenerse –aun cuando pueda parecer

---

frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 393].

forzada-, de una parte, porque la norma tampoco ofrece suficiente claridad para imponer la primera interpretación, y, de otra parte, porque si se interpreta la excepción del modo en que ha sido expuesto en el apartado precedente, existe el riesgo de que la diligencia preliminar restrinja de tal manera su ámbito de aplicación que ni siquiera pueda tener valor disuasorio respecto de los usuarios<sup>936</sup>.

Como se ha desarrollado a propósito de la primera interpretación, son limitados los supuestos en que el usuario actúa con ánimo de obtener beneficios económicos o comerciales; en este sentido, el consumidor final cuya actividad ha consistido en la puesta a disposición del público o en la difusión, directa o indirecta, de contenidos protegidos

---

<sup>936</sup> Es posible reforzar esta interpretación con base en los siguientes argumentos. En primer lugar, el pronunciamiento por el que el tribunal civil declare que los actos de explotación son ilícitos tendrá en cuenta la inexistencia de autorización por parte del titular del derecho, pero no, en cambio, si quien cometió las infracciones lo hizo con la intención de obtener beneficios económicos o comerciales. En segundo lugar, porque es precisamente el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto uno de los requisitos que exige el CP para que la infracción de la propiedad intelectual sea constitutiva de delito, pudiendo existir ilícito civil en el caso de que el infractor no desarrolle una actividad económica a partir de sus actuaciones. En tercer lugar, el considerando 14 *in fine* de la Directiva 2004/48 establece: “Los actos llevados a cabo a escala comercial son los realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos; esto excluye normalmente los actos realizados por los consumidores finales de buena fe”; por ello, si bien el consumidor final de buena fe, como regla general, carece de ánimo de lucro, para que se le aplique la excepción –esto es, para que no pueda ejercerse una diligencia preliminar dirigida a conocer su identidad- será necesario que, adicionalmente, concorra el requisito de no pretender obtener un beneficio económico. Finalmente, estableciendo un paralelismo con la jurisprudencia *GS Media* del TJUE –si bien limitada a los enlaces como actos de puesta a disposición-, es constitutiva de infracción la conducta que reúne dos condiciones: se realiza sin ánimo de lucro y conociendo o debiendo conocer su carácter ilícito –siendo este segundo requisito equiparable a la mala fe del usuario-; de modo que, si concurren la buena fe y la falta de ánimo de obtener beneficios, el consumidor que ha realizado la puesta a disposición o difusión no podrá ser identificado [Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, apartados 47 a 50]

mediante redes de pares o plataformas 2.0, reunirá, en la mayoría de ocasiones, el requisito de realizar actos que carezcan de interés económico o comercial. Lo anterior permite mantener que, como regla general, no será frecuente la práctica de esta diligencia preliminar, por lo que deviene necesario –como única vía para evitar que se den las dos condiciones que impiden la concesión de la diligencia-, que el solicitante de los datos pruebe que el usuario realizó sus actuaciones sin buena fe.

Si bien la buena fe se presume, no deja de ser una presunción *iuris tantum*, por lo que los esfuerzos de quien solicite la diligencia habrán de centrarse en demostrar lo contrario. No obstante, tratándose de una demostración dirigida a que se conceda la práctica de una diligencia preliminar, la carga probatoria impuesta al solicitante en este momento previo al inicio del proceso civil no debe ser la misma que la exigida para obtener un pronunciamiento favorable –especialmente, en la medida en que, para que el tribunal dicte una sentencia estimatoria, no es necesario acreditar ante el mismo que el usuario que cometió los ilícitos actuó con mala fe-. En todo caso, debemos plantear nuestras dudas a propósito de la existencia de buena fe por parte de quien, careciendo del consentimiento del titular de derechos, pone a disposición del público o difunde contenidos protegidos –bien mediante su carpeta compartida en redes de pares, o bien a través de páginas web en formato 2.0-, ya que este usuario es, o al menos debería ser, conocedor de que está realizando actos de explotación ilícita y,

con ello, permite que terceros accedan a obras o prestaciones sin retribuir a su titular<sup>937</sup>.

### **3.2.- LA NECESIDAD DE UN VOLUMEN APRECIABLE DE OBRAS Y PRESTACIONES PROTEGIDAS POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL OFRECIDAS SIN AUTORIZACIÓN.**

Para que sea concedida la práctica de la diligencia preliminar, el art. 256.1.11º de la LEC exige atender al volumen apreciable de contenidos puestos a disposición o difundidos sin el consentimiento de su titular. La norma hace uso de la expresión *teniendo en cuenta*, de modo que el juez competente habrá de prestar atención, antes de decidir sobre su concesión, al número de obras o prestaciones que son ofrecidas por el usuario; no obstante, se trata de una redacción que parece prevista para rebajar el carácter imperativo de esta exigencia. En particular, esto puede ser relevante para evitar que la obligación de demostrar que el usuario comparte –en una cantidad significativa-, contenidos protegidos por la propiedad intelectual, se convierta en una carga excesiva para el solicitante de la diligencia en fase pre-procesal

---

<sup>937</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ mantiene una postura escéptica al plantear “es muy dudoso que los usuarios de redes P2P sean en todo caso consumidores de buena fe” [“Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 55]. LÓPEZ RICHART es más contundente al respecto, al entender que, en relación con los usuarios de programas P2P, la exigencia de buena fe “no plantea ningún obstáculo, pues no parece que quien almacena en su carpeta de archivos compartidos contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual merezca la condición de «usuario final de buena fe»” [“El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 392].

—especialmente, en cuanto necesitará probar la falta de autorización para explotar obras cuya titularidad corresponde a otros sujetos—.

En todo caso, si bien este volumen apreciable solo *ha de tenerse en cuenta*, se trata de un requisito adicional que restringe el ámbito de aplicación de la diligencia, puesto que excluye la posibilidad de solicitar información sobre aquellos usuarios que cometan ilícitos en una cantidad que no merezca el calificativo de *apreciable*<sup>938</sup>. Sin que se exija que las actividades se realicen a gran escala —pues no ha de entenderse así este adjetivo—, la necesidad de que el volumen sea apreciable supone que ha de descartarse la posibilidad de recurrir a la diligencia del subapartado 11º cuando se trate de infracciones puntuales —o cometidas a título individual—, aun cuando sea posible probar el (elevado) número de reproducciones no autorizadas que han tenido lugar a partir de ese acto de puesta a disposición o esa actividad de difusión, puesto que, lo relevante es que el usuario haya facilitado otros contenidos<sup>939</sup>. Por tanto, para conceder o denegar la práctica de

---

<sup>938</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op. cit.*, pág. 147. Asimismo, considera el autor que el requisito consistente en tener en cuenta el *volumen apreciable* de contenidos ofrecidos por el presunto infractor, provoca que la vía civil solo pueda utilizarse para las “grandes infracciones” [pág. 149].

<sup>939</sup> En otras palabras, según la redacción prevista, queda fuera del ámbito de aplicación de la diligencia del ordinal 11º aquel usuario que ha puesto a disposición del público o difundido, a través de la red de pares o en una plataforma 2.0, una única obra —incluso haciéndolo con ánimo de obtener un beneficio económico o comercial—; de modo que, aun cuando la repercusión económica de su infracción sea elevada —p. ej., cuando la obra todavía no ha sido difundida o publicada por cualquier otro medio o, simplemente, cuando el interés generado sea tal que un gran número de internautas han disfrutado en línea o han descargado copias de la misma sin remunerar a los titulares de derechos— no será posible identificar al usuario presunto infractor, por lo que solo podrán ejercerse las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI contra los otros sujetos pasivamente legitimados.

la diligencia, el juez debe tener en cuenta que el volumen de obras o prestaciones pueda considerarse como *apreciable*, sin embargo, esta definición constituye un concepto jurídico indeterminado y deja en manos del Juzgado de lo Mercantil competente la facultad de apreciar, con discrecionalidad, si la cantidad de contenidos puestos a disposición o difundidos por el usuario merece el adjetivo de apreciable.

A esto debe añadirse que la facilidad con la que, *a priori*, el titular del derecho puede averiguar la IP del internauta, contrasta con lo compleja que puede ser la tarea de demostrar ante el tribunal la existencia de un volumen *apreciable* de contenidos objeto de infracción, pues para ello no solo debe buscar otros materiales protegidos que estén siendo proporcionados por un mismo usuario desde ese modelo de explotación –obras o prestaciones cuya titularidad corresponderá a terceras personas-, sino que, además, habrá de demostrar que carecía del consentimiento de los titulares para realizar esa puesta a disposición o difusión. Respecto de la diligencia preliminar dirigida a conocer la identidad del usuario, debemos mantener que ha de regir la idea de indicios razonables de que, al igual que sucede con su obra o prestación, estos contenidos también están siendo ofrecidos sin la preceptiva autorización para ello –y no, en cambio, la necesidad de probar la falta de consentimiento para explotarlos, tratándose de contenidos cuya titularidad no le corresponde-.

A lo señalado debe añadirse que, para el titular de derecho, deviene más difícil acreditar la existencia de un volumen apreciable de

contenidos cuando es un usuario quien los pone a disposición o los difunde, esto se debe a que la visibilidad al público de los contenidos que ofrece no es la misma que la publicidad de los contenidos facilitados por el prestador del ordinal 10°. En el caso de que la puesta a disposición o difusión se realice desde un sitio web 2.0, el titular ha de tener en cuenta el nombre (*nickname*) con el que actúa el usuario y comprobar cuantos archivos son ofrecidos por este –salvo que la página haga pública la IP desde la que son subidos<sup>940</sup>, si bien esto es menos frecuente-. Por su parte, cuando el modelo utilizado sea un programa de intercambio entre pares, el titular que pretenda solicitar la diligencia prestará atención a los contenidos que son facilitados desde una misma dirección IP –algo que, habitualmente, es posible en este tipo de *software*<sup>941</sup>, sin perjuicio de que también pueda conocer el *nickname* con el que actúa el usuario en este sistema de intercambio-.

En ambos supuestos, la mayor o menor dificultad de la búsqueda depende de la configuración del programa de intercambio o del sitio de Internet; a veces es suficiente con hacer clic sobre el nombre del usuario para que nos dirija a todos los materiales ofrecidos por este –

---

<sup>940</sup> Conocer la IP del usuario facilita las actuaciones, pues únicamente obliga al titular del derecho infringido a solicitar una diligencia preliminar que tendrá como sujeto pasivo al prestador de servicios de acceso. De lo contrario, necesitará que el prestador de servicios de alojamiento 2.0 le proporcione los datos del usuario, siendo posible que desconozca su nombre y apellidos reales y que tan solo pueda comunicarle la dirección IP desde la que se cometieron los ilícitos.

<sup>941</sup> De no ser así, únicamente conocerá el nombre del usuario que pone a disposición del público las obras desde su carpeta compartida, sin embargo, en cuanto el administrador del programa de intercambio no es un prestador de servicios de la sociedad de la información, existen dudas a propósito de si será posible pedirle que facilite los datos necesarios para identificar al infractor –la IP u otras informaciones de las que disponga-.

p. ej., así funciona la página *ThePirateBay*, que ofrece enlaces que permiten la ubicación de las obras-, en cambio, en otros modelos es necesaria una búsqueda individual y manual en la que el titular del derecho vaya tomando nota de los distintos contenidos facilitados por un *nickname* o una dirección IP en un determinado momento –p. ej., las redes de descarga entre pares tradicionales, como es el caso de *Kazaa*-.

### **3.3.- LOS PROBLEMAS QUE SURGEN AL INTENTAR IDENTIFICAR AL USUARIO PRESUNTO INFRACTOR A PARTIR DE LA DILIGENCIA PRELIMINAR DEL ART. 256.1.11º.**

Conforme a lo que ha sido expuesto, los usuarios que pueden identificarse haciendo uso de la diligencia prevista en el subapartado 11º reúnen las siguientes características. Primero, deben poner a disposición o difundir contenidos protegidos por la propiedad intelectual –lo que excluye a quienes únicamente reproducen contenidos-; segundo, no ha de tratarse de consumidores finales que actúen de buena fe y carezcan de ánimo de obtener beneficios económicos o comerciales –siendo suficiente, para evitar que se aplique esta excepción, demostrar que el usuario actuó con mala fe-; tercero, la cantidad de obras o prestaciones ofrecidas sin autorización debe cumplir el requisito de ser apreciable –un volumen que será valorado por el tribunal pero que no puede constituir una carga probatoria excesiva para el solicitante-.

La necesidad de que concurren los requisitos expuestos reduce los usuarios de Internet cuya identidad puede solicitarse conforme al art.

256.1.11° de la LEC, a esto debe añadirse que disponer de la dirección IP desde la que se cometen las infracciones no siempre conduce a descubrir la identidad del autor de las mismas<sup>942</sup>. Solicitada la diligencia preliminar frente al proveedor de acceso, este proporcionará el nombre y apellidos del cliente que contrató el servicio de conexión a Internet y actuaba en el momento indicado bajo esa dirección IP; sin embargo, la persona indicada no necesariamente coincidirá con el autor material de las infracciones<sup>943</sup>. Esta situación puede darse en tres tipos de redes utilizadas para acceder a Internet: las redes públicas, las redes privadas y las redes locales, siendo diferentes las consecuencias a efectos de identificar al usuario y de ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva.

Son *redes públicas* aquellas que permiten el acceso a Internet de gran cantidad de personas, bien de forma abierta sin exigir que se identifiquen, o bien previo registro controlado por el titular –siendo, lo segundo, menos frecuente–; la principal característica es que todos los dispositivos que se conectan lo hacen desde la misma IP pública proporcionada por el proveedor de acceso para ese *router* o *modem*<sup>944</sup>.

---

<sup>942</sup> GONZÁLEZ GOZALO, A., “La obligación de los prestadores de servicios en línea de revelar la identidad de los usuarios que infringen derechos de propiedad intelectual a través de redes P2P”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 20, 2005, pág. 82.

<sup>943</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 60.

<sup>944</sup> Coincide, en los diferentes tipos de redes que se estudian, el hecho de que la compañía que proporciona el acceso a Internet otorga una dirección IP –denominada *IP pública*– al *router* o *modem* desde el que se realiza la conexión –siendo estos números los que aparecen visibles al resto de usuarios, por tanto, los que podrá facilitar al Juzgado de lo Mercantil el titular del derecho infringido–. Adicionalmente, para cada uno de los dispositivos que se conecta a Internet desde

Habitualmente, estas redes públicas son operadas por un particular que ha contratado con el prestador de servicios de acceso y ofrece conexión al resto de internautas, esto puede realizarse de dos formas: a cambio de retribución o de manera gratuita. Si se realiza previo pago de una contraprestación –lo que implica que desarrolla una actividad económica vinculada al servicio que ofrece-, el particular debe recibir la condición de prestador de servicios de la sociedad de la información. En cambio, no parece posible atribuirle tal característica cuando esto es realizado de forma gratuita; no obstante, cabe la posibilidad de que, aun facilitando el acceso gratuitamente, lo haga en el marco de su actividad económica –p. ej., con fines publicitarios para atraer a los clientes<sup>945</sup>-, en estos supuestos, el TJUE ha interpretado que el particular también debe ser considerado como un prestador de servicios de la sociedad de la información<sup>946</sup>.

Por tanto, tras conocer que la IP corresponde a la red pública ofrecida por un particular que reúna las características de la LSSI para ser prestador de servicios de acceso o las indicadas por la jurisprudencia de Luxemburgo, nada impide ejercer una nueva diligencia preliminar –sobre la base del ordinal 11º-, para identificar al usuario de su servicio

---

ese *router* o *modem* el propio aparato electrónico asigna una dirección IP, no obstante, esta se prevé a los solos efectos de la relación entre el *router* o *modem* y los equipos conectados a este, de modo que ni está visible para el resto de usuarios de Internet –por ello reciben la denominación de *IP privada*- ni el prestador de servicios de acceso dispone de un registro del mismo.

<sup>945</sup> Este sería el caso de las redes públicas de acceso a Internet mediante conexión Wi-Fi ofrecidas desde hoteles, cafeterías, aeropuertos...

<sup>946</sup> Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, apartados 41 a 43.

que cometió la infracción<sup>947</sup>. Ahora bien, si no es posible su identificación, contra el particular que actúa como prestador de servicios de acceso únicamente podrá ejercerse la acción de cese, solicitando que adopte las medidas necesarias para impedir que se siga cometiendo la infracción, y no, en cambio, la acción de indemnización<sup>948</sup>, –en nuestro ordenamiento jurídico la base para esto la proporciona el art. 138.IV de la LPI–.

La dirección IP puede proporcionar la identidad del particular que ha contratado una red de acceso a Internet y la destina a un uso privado, esto es, restringido a un número reducido de usuarios a quienes, generalmente, se les exige disponer de la contraseña que permite conectarse –p. ej., una casa con personas que se conectan desde distintos dispositivos–; en estos casos, también todos acceden a Internet mediante una única IP pública. Si bien es menor el número de personas que utiliza una *red privada*, no cabe descartar la posibilidad de que, identificado el titular de la línea –es decir, quien contrató con el prestador–, este no haya sido el autor de las infracciones; se trata de una situación que puede darse tanto si la conexión se realiza desde

---

<sup>947</sup> Debe recordarse que en el asunto *Mc Fadden*, el TJUE entiende apropiado imponer, a quien ofrece una red pública en el marco de su actividad económica, la obligación de proteger la conexión a Internet mediante una contraseña, de modo que, para obtener la clave de acceso, los usuarios hayan de revelar su identidad y no puedan actuar a través de esa red pública de forma anónima [Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, apartados 93 a 96]. De esta forma, el titular de la conexión que ha actuado como proveedor de acceso podrá facilitar los datos del usuario que, haciendo uso de su red, ha infringido los derechos de propiedad intelectual.

<sup>948</sup> Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, apartados 73 a 79, especialmente, apartados 74 y 76.

diferentes dispositivos como si son distintas las personas que acceden a Internet haciendo uso de un mismo terminal –pues, en ambos supuestos, la salida al exterior se realizará a través de la misma dirección IP-.

Si quien contrató el servicio no coincide con el usuario que puso a disposición o difundió los contenidos ilícitos, no existe la posibilidad de solicitar una segunda diligencia preliminar de acuerdo con los subapartados 10º y 11º de la LEC –ya que el particular cuya identidad se ha obtenido no tiene la condición de prestador de servicios-, sin embargo, como se expone más adelante, no debe descartarse su solicitud con base en el art. 256.1.7º. Ahora bien, aun cuando no sea posible identificar al usuario presunto infractor, esto no puede impedir la solicitud de la tutela judicial efectiva por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, por este motivo, en defecto de información más precisa que permita concretar el usuario que cometió la infracción mediante la red privada, cabe entender posible exigir responsabilidad a aquel que contrató el servicio de conexión a Internet<sup>949</sup> –aplicando, para ello, la responsabilidad extracontractual de los arts. 1902 y ss. del CC-<sup>950</sup>.

---

<sup>949</sup> En caso de que el titular de la línea no identifique al infractor, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ entiende que “el abonado que contrató la cuenta de acceso a Internet debe ser considerado al menos como responsable solidario de la infracción, sin perjuicio de que pueda repetir luego lo pagado del verdadero infractor” [“Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 61].

<sup>950</sup> Por su parte, LEDESMA IBÁÑEZ, J., en *Piratería digital en la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 156 y MONTESINOS GARCÍA, A., en “Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual...”, *op. cit.*, pág. 66, barajan, como posible solución, que el abonado al servicio de acceso a Internet facilite los datos del

Por último, nada excluye que las infracciones se hayan cometido a través de una *red local*; este sistema, también denominado *intranet*, es habitualmente utilizado para la conexión a Internet por parte del personal de empresas, universidades, organismos públicos... permitiendo el acceso a recursos que forman parte de las bases de datos de la organización –o de las que tienen contratadas- que no están libremente disponibles para el resto de usuarios de Internet. Lo relevante cuando las infracciones de derechos de propiedad intelectual se cometen desde redes locales, es que la comunicación con el exterior se realiza a través de una misma dirección IP –la IP pública que es visible para los otros internautas-. Por tanto, también para la *intranet*, conocer la IP desde la que el usuario pone a disposición o difunde contenidos protegidos no conduce al infractor, sino a quien contrató con el prestador de acceso: la empresa, la universidad, el organismo público...

En estos casos, deberá solicitarse al titular o administrador de la red de área local que indique el dispositivo desde el que se cometieron las infracciones; a este respecto deben señalarse dos ideas. De una parte, la posibilidad de dirigir contra este las diligencias preliminares de los ordinales 10º y 11º, así como el régimen de responsabilidad que se le aplique, dependerán de si cabe considerarlo como un prestador de servicios de acceso; en defecto de pronunciamiento del TJUE sobre esta cuestión, la clave está en si el titular de la red local reúne los

---

infractor como requisito para que quepa dejarlo exento de toda responsabilidad, de lo contrario, se le considerará responsable de la infracción.

requisitos exigidos por la LSSI, esto es, si desarrolla una actividad económica y ofrece conexión a Internet como parte de la misma.

De ser afirmativa la respuesta –p. ej., en el caso de las empresas privadas-, su situación se corresponde con la del particular que ofrece conexión a Internet mediante una red pública: podrá ser sujeto pasivo de las diligencias de los subapartados 10º y 11º y solo podrá ejercerse contra él la acción de cese conforme al art. 138.IV de la LPI; en cambio, la respuesta negativa –p. ej., si se trata de universidades públicas- concede al administrador de la red local el mismo estatus que a quien contrató la red privada desde la que se cometieron los ilícitos: no puede ser sujeto pasivo de las diligencias de los ordinales 10º y 11º, pero podrá exigírsele responsabilidad, al menos, de acuerdo con los arts. 1902 y ss. del CC.

De otra parte, debe tenerse en cuenta que el titular del derecho no dispone de la IP privada que la red local asigna al dispositivo desde el que se ha cometido la infracción, sino únicamente la IP pública y la fecha –día y hora- en que sus obras o prestaciones fueron puestas a disposición del público o difundidas. En consecuencia, será necesario que el administrador de la red local cuente con un registro que le permita conocer las conexiones realizadas por los distintos terminales y/o usuarios que acceden a partir de su *intranet*; aun así, solo podrá informar sobre el terminal y/o usuario a quien corresponde la IP privada desde la que se realizaron esas comunicaciones, pero no podrá

garantizar la identidad exacta de la persona que cometió la infracción utilizando ese terminal y/o esa cuenta de usuario de la red local<sup>951</sup>.

Salvo en el caso de que el titular de la IP pública desde la que se cometieron los ilícitos sea, a su vez, un proveedor de acceso, en el resto de supuestos, en cuanto quien contrató el acceso a Internet no tiene la condición de prestador de servicios de la sociedad de la información, no será posible que se soliciten frente a este las diligencias preliminares de los subapartados 10º y 11º. Ahora bien, en estos casos, no ha de descartarse la posibilidad de practicar una segunda diligencia que tenga como sujeto pasivo a quien no puede incluirse en la categoría de prestador, utilizando, para ello, el art. 256.1.7º de la LEC<sup>952</sup>. Esto, *a priori*, será posible siempre que los requisitos que exige la misma se cumplan en nuestro supuesto de hecho –puesto que no limita el sujeto pasivo de la diligencia a los prestadores de servicios-; contribuye a afirmar esta posibilidad las modificaciones introducidas por la Ley 21/2014, ya que parecen haber derogado –o, al menos, esto se desprende de la versión consolidada de

---

<sup>951</sup> En estos casos, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ defiende la presunción de que el usuario del terminal indicado por el administrador de la red es quien ha cometido las infracciones, no obstante, sostiene su carácter *iuris tantum*, pudiendo ser desvirtuada “identificando en su caso a otras personas que tienen acceso al ordenador o al infractor concreto, si es que lo conoce” [“Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 61].

<sup>952</sup> GONZÁLEZ GOZALO, en el año 2005, mantenía la posibilidad de practicar una segunda diligencia preliminar solicitando información al titular de la cuenta de acceso a Internet sobre la base del ordinal 7º [“La obligación de los prestadores de servicios en línea de revelar la identidad de los usuarios...”, *op. cit.*, pág. 133]. En el mismo sentido, también antes de la reforma introducida por la Ley 21/2014, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 61.

la LEC-<sup>953</sup>, la regulación del interrogatorio en que consistían estas diligencias y, con ello, la limitación existente respecto de quienes podían ser interrogados, eliminando toda restricción respecto de los posibles sujetos pasivos de esta diligencia<sup>954</sup>.

### **III.- ASPECTOS COMUNES A LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LOS ORDINALES 10º Y 11º DEL ART. 256.1 DE LA LEC.**

La práctica de las diligencias previstas específicamente para las infracciones en línea de los derechos de propiedad intelectual queda sujeta al régimen jurídico propio del resto de diligencias preliminares –esto es, a lo regulado en los arts. 257 a 262 de la de la LEC-. Sin embargo, entendemos oportuno destacar una serie de aspectos

---

<sup>953</sup> El art. 2.1 de la Ley 21/2014 establece, respecto del art. 256.1 de la LEC, que se modifica el subapartado 7º “con la siguiente redacción”, e introduce un texto que prescinde de la referencia a los sujetos pasivos del interrogatorio en que consiste la práctica de la diligencia –como sí hacía, en cambio, la versión anterior de esta disposición-. Asimismo, la versión consolidada de la LEC publicada en el *B.O.E.*, tampoco incluye referencia alguna a los posibles sujetos pasivos del interrogatorio, por lo que cabe entender que la reforma de noviembre de 2014 deroga esta parte del art. 256.1.7º.

<sup>954</sup> Entienden que la Ley 21/2014 deroga la referencia a los sujetos que pueden ser interrogados, DÍAZ PITA, Mª. P., en “Diligencias preliminares y propiedad intelectual tras la reforma operada por la Ley 21/2014...”, *op. cit.*, págs. 193 a 195; MONTESINOS GARCÍA, A., “Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual...”, *op. cit.*, pág. 44. En cambio, hay autores que mantienen esta restricción de los sujetos pasivos frente a quienes puede dirigirse la diligencia del subapartado 7º, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op.cit.*, pág. 141, quien considera que “el subapartado 7º ha sido modificado, no derogado, por lo que subsiste en vigor aquellos párrafos del texto anterior que no se hayan visto afectados”; MINERO ALEJANDRE, G., “Medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 378, quien señala, como sujetos pasivos de la diligencia del ordinal 7º tras la reforma, a aquellos a los que se limitaba esta disposición antes de la Ley 21/2014.

comunes tanto a la medida destinada a averiguar la identidad del prestador, como la que se utiliza para conocer quién es el usuario que ha puesto a disposición del público o difundido, de forma directa o indirecta, contenidos protegidos; estos aspectos son relativos a la competencia de los tribunales, la utilización de la información y la negativa del prestador de servicios a facilitar los datos requeridos.

### **1.- LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LOS ARTS. 256.1.10º y 11º DE LA LEC.**

Los Juzgados de lo Mercantil tienen atribuida competencia, en virtud del art. 86*ter*.2 de la LOPJ, respecto de aquellas demandas en que se ejerciten acciones relativas a la propiedad intelectual; esto les permite conocer, íntegramente, de todos los procedimientos promovidos para obtener la tutela de tales derechos, lo que incluye, entre otros aspectos, decidir sobre la solicitud de diligencias preliminares<sup>955</sup>. Lo anterior, en relación con lo establecido en el art. 257.1.I de la LEC, determina que para conocer de las diligencias reguladas en los ordinales 10º y 11º es competente el juez de lo mercantil del lugar donde tenga su domicilio el sujeto pasivo de la misma, es decir, quien haya de facilitar la información que se pide respecto del presunto infractor de los derechos

---

<sup>955</sup> Como se ha expuesto en el epígrafe del Capítulo I relativo a la competencia funcional de los Juzgados de lo Mercantil, si bien existían dudas sobre la posibilidad de que estos Juzgados pudieran conocer de la solicitud de diligencias preliminares – ya que no se hacía referencia a los mismos en el artículo de la LEC relativo a la competencia para conocer de estas peticiones-, todos los interrogantes desaparecen cuando, en virtud de la Ley 19/2006, se modifica el art. 257.1, pasando a mencionarse, de forma expresa, al juez de lo mercantil como competente para resolver sobre la solicitud de diligencias preliminares.

de propiedad intelectual; este se corresponderá con el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde tenga su establecimiento permanente el prestador de servicios de la sociedad de la información, de pagos electrónicos o de publicidad que vaya a ser interrogado –lo que exige, en todo caso, que el sujeto pasivo que ha de proporcionar los datos esté establecido en territorio español, de acuerdo con lo previsto en art. 2 de la LSSI-<sup>956</sup>.

Por tanto, respecto de las diligencias dirigidas a averiguar la identidad del prestador y la identidad del usuario se aplica el régimen general de competencia, facilitando de esta forma su práctica y la posible oposición a la misma<sup>957</sup> –en cuanto quien ha de proporcionar la información podrá hacerlo ante el Juzgado de lo Mercantil de su demarcación territorial-. Debe destacarse el hecho de que el legislador español no haya extendido a las medidas de los subapartados 10º y 11º el régimen previsto para las diligencias que existían, en materia de

---

<sup>956</sup> Asimismo, debe añadirse que, en caso de que el juez a quien se solicite la diligencia preliminar considere que no le corresponde conocer la petición e indique quién es el órgano jurisdiccional competente –algo que puede hacer de oficio-, aun cuando el art. 257.2 de la LEC solo hace referencia a la posibilidad de declinar la competencia a favor del Juzgado de Primera Instancia, ha de considerarse que también podrá hacerlo a favor de los Juzgados de lo Mercantil, ya que, como se ha expuesto, estos también son competentes para conocer de las diligencias preliminares. En este sentido, como ya sucediera mediante la Ley 19/2006, la reforma de la LEC operada en virtud de la Ley 21/2014 ha desaprovechado la oportunidad de modificar el art. 257 y mencionar expresamente, en su apartado segundo, al Juzgado de lo Mercantil –del mismo modo que, en su apartado primero, hace referencia a estos tribunales- [sobre esta cuestión, respecto de las reformas operadas por la Ley 19/2006, *vid.* ARMENGOT VILAPLANA, A., “Las nuevas diligencias preliminares y las normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial”, *op. cit.*, pág. 13 de la versión electrónica].

<sup>957</sup> MARÍN CASTÁN, F., (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pág. 1449.

propiedad intelectual, antes de la Ley 21/2014; ello supondría haber aplicado la excepción al régimen general –regulada en el art. 257.1.II de la LEC–, conforme a la cual la competencia corresponde al tribunal ante el que deba presentarse la demanda del litigio principal.

No obstante, como se ha expuesto en el epígrafe del Capítulo I dedicado a la competencia territorial, el criterio utilizado por la LEC para atribuir competencia a los tribunales es el del lugar donde se han cometido las infracciones. En este sentido, puesto que los actos ilícitos de reproducción y de puesta a disposición del público cometidos a través de Internet pueden haberse realizado desde cualquier sitio del territorio español, en principio, todos los Juzgados de lo Mercantil podrían ser designados como competentes para conocer del litigio<sup>958</sup>. Si lo anterior hubiera sido aplicado a las diligencias preliminares de los arts. 256.1.10º y 11º de la LEC, los sujetos pasivos de las mismas hubieran podido ser citados ante cualquier Juzgado de lo Mercantil de la geografía española para proporcionar la información relativa al prestador o al usuario presunto infractor –siempre que coincidiera con el tribunal ante el que los futuros demandantes tuvieran la intención de interponer sus demandas–; esta situación hubiera dado lugar a una extensa competencia para conocer de la diligencia preliminar, dificultando, de esta forma, la práctica de misma –por este motivo, debe considerarse acertada la decisión del legislador de someter las nuevas diligencias preliminares al régimen general–.

---

<sup>958</sup> MINERO ALEJANDRE, G., “Medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 378.

Asimismo, ha de recordarse que se trata de una competencia imperativa, de modo que el solicitante de la diligencia preliminar no puede acudir a un tribunal distinto del que resulte competente tras aplicar, al caso concreto, lo previsto en el art. 257.1.I de la LEC. A lo indicado debe añadirse que el Juzgado de lo Mercantil designado en virtud de esta disposición únicamente será competente para la práctica de la diligencia preliminar –salvo que las normas de competencia desarrolladas en el Capítulo I le atribuyan el conocimiento del litigio-. Lo anterior implica que, aunque los Juzgados de lo Mercantil conocen del proceso civil en su integridad, la competencia territorial respecto de las infracciones de derechos de propiedad intelectual –prevista, con carácter imperativo, en el art. 52.1.11º de la LEC-, no puede, bajo ningún supuesto, modificarse por la previa solicitud de una diligencia preliminar ante un juez de lo mercantil distinto<sup>959</sup>.

Por último, no cabe descartar que sea necesaria la práctica de una doble diligencia preliminar, –p. ej., si primero debe conocerse al prestador de servicios de alojamiento 2.0 y, posteriormente, identificar al usuario que pone a disposición o difunde los contenidos desde su página web; o solicitar al alojador 2.0 la dirección IP del usuario para, posteriormente, pedir el nombre y apellidos del titular de esta IP al prestador de servicios de acceso-; cuando la práctica de una diligencia conduce a la necesidad de llevar a cabo otra diligencia preliminar, el art. 257.1.I de la LEC no establece quién ha de ser el tribunal

---

<sup>959</sup> MARÍN CASTÁN, F., (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pág. 1450.

competente para conocer de la segunda<sup>960</sup>. Esta laguna legal podría solucionarse mediante la aplicación por analogía de lo que prevé el art. 257.1.II de la LEC, permitiendo solicitar esta diligencia bien ante el tribunal que sería competente de acuerdo con el primer párrafo de la citada disposición –esto es, el del lugar donde tenga su establecimiento el prestador a quien se pide la información-, o bien el tribunal que ha conocido de la primera diligencia preliminar, correspondiendo, en todo caso, al solicitante, la facultad de elegir entre uno de los dos órganos jurisdiccionales.

No obstante, debemos descartar esta posibilidad, de modo que la segunda diligencia solo pueda practicarse ante el tribunal competente para conocer de esta como si se tratara de una diligencia autónoma – es decir, no vinculada a una información obtenida a partir de una diligencia previa-. La razón de ello reside en que, a diferencia de la competencia atribuida por el art. 257.1.II de la LEC, para los ordinales 10º y 11º el tribunal competente no es designado utilizando como criterio el lugar en que haya de interponerse la demanda del litigio principal –lo que presenta ventajas en relación con el proceso civil que finalmente se desarrolle-, sino la proximidad respecto del sujeto pasivo de la diligencia –de modo que se facilite la materialización de la misma-, en consecuencia, alterar esta regla de atribución de

---

<sup>960</sup> Sí lo hace, en cambio, el art. 257.1.II de la LEC respecto de las diligencias preliminares de los ordinales 6º, 7º, 8º y 9º, ofreciendo, al solicitante, la posibilidad de elegir entre el tribunal que practicó la primera diligencia preliminar o aquel que, a raíz del resultado de la diligencia practicada, resulte territorialmente competente para conocer del litigio principal [Sobre esto, *vid.*, ARMENGOT VILAPLANA, A., “Las nuevas diligencias preliminares y las normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial”, *op. cit.*, pág. 12 de la versión electrónica].

competencia por el hecho de que se trate de una segunda diligencia preliminar podría dificultar, e incluso imposibilitar, su práctica.

## **2.- LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA, SU CARÁCTER RESERVADO Y LA NEGATIVA FRENTE A LA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA PRELIMINAR.**

Respecto del régimen jurídico de las diligencias preliminares previstas en los subapartados 10º y 11º del art. 256.1 de la LEC, debe destacarse que, si bien la reforma ha tenido en cuenta el carácter reservado y limitado al proceso civil de la información que se obtenga a partir de las mismas, el legislador español ha olvidado prever la posibilidad de que el tribunal competente adopte medidas de intervención en caso de que el sujeto pasivo se niegue a llevar a cabo la práctica de la diligencia. Todas estas cuestiones a propósito de las nuevas diligencias preliminares específicas en materia de propiedad intelectual son objeto de estudio en los siguientes apartados.

### **2.1.- EL USO LIMITADO AL PROCESO CIVIL DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA Y EL CARÁCTER RESERVADO DE LAS ACTUACIONES.**

En virtud de los cambios introducidos por la Ley 21/2014, el art. 259.4 de la LEC restringe el uso de las diligencias preliminares al litigio que el propio solicitante inicie, a partir de las mismas, a fin de proteger los derechos que está legitimado para defender. Asimismo, esta norma impone al solicitante la prohibición de divulgar o comunicar a terceros la información que se le ha facilitado a través de la práctica de la diligencia –p. ej., a otros afectados por la infracción de derechos de

propiedad intelectual, o por actos de competencia desleal, que estuvieran legitimados para iniciar un proceso civil contra el presunto infractor, al margen de que este sea un prestador de servicios o un usuario<sup>961</sup>-. Como señala MINERO ALEJANDRE, lo establecido en la citada disposición no impide la acumulación de acciones por quien tiene la legitimación activa ante el Juzgado de lo Mercantil<sup>962</sup>, siempre que, al menos una de ellas, sea relativa a los derechos de propiedad intelectual cuya presunta infracción ha motivado la práctica de la diligencia, y vaya dirigida contra el prestador o usuario cuyos datos han sido facilitados.

El art. 259.4 de la LEC delimita el campo de aplicación de los datos obtenidos mediante la diligencia al establecer que estos serán utilizados “exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual”; mediante esta redacción excluye toda posibilidad de utilizar la información ante órganos diferentes a los jurisdiccionales<sup>963</sup>, de modo que no será posible recurrir a la misma para iniciar un procedimiento de restablecimiento de la legalidad ante

---

<sup>961</sup> LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 392.

<sup>962</sup> MINERO ALEJANDRE, G., “Medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pag. 386, quien utiliza, como ejemplo de posible acumulación, la acción en defensa de la propiedad intelectual y la acción frente a un acto de competencia desleal. En el mismo sentido, MONTESINOS GARCÍA, A., “Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual...”, *op. cit.*, pág. 70.

<sup>963</sup> En este sentido, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, *op.cit.*, pág. 149; LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 392; MORILLO GONZÁLEZ, F., “Protección de los derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 346.

la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual<sup>964</sup> – recuérdese que, a efectos de llevar a cabo este procedimiento, los datos pueden obtenerse mediante requerimiento de la propia Sección Segunda a otro prestador de servicios, conforme al art. 8.2 de la LSSI, mientras que los titulares de derechos tienen conocimiento de estos a partir de la información publicada en la página del prestador, entre la que debe constar el correo electrónico al que remitir el requerimiento previo-.

Asimismo, el hecho de que se prevea en la LEC como diligencia preliminar destinada a preparar un proceso civil impide su extensión a procesos de distinta naturaleza, en particular, a los de tipo penal, puesto que la averiguación de los datos relativos al presunto autor del delito se realizará por el tribunal competente durante la fase de instrucción –no siendo necesario que, quien ha cometido las infracciones penales, esté identificado cuando comience el proceso-. Ahora bien, lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de que, con posterioridad a la petición de los datos del presunto infractor, se descubra que las conductas que este ha llevado a cabo presentan las características para ser calificadas como delictivas –es decir, que se trate de una infracción cometida con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y que la actuación se haya realizado en perjuicio de tercero-, de modo que el solicitante de la diligencia decida

---

<sup>964</sup> En cambio, MINERO ALEJANDRE, G., “Medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pag. 386; MONTESINOS GARCÍA, A., “Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual...”, *op. cit.*, pág. 70, nota de pág. 59; consideran posible utilizar esta información ante la Sección Segunda en el marco del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad.

iniciar un proceso ante los tribunales penales contra el prestador de servicios o contra el usuario que ya ha sido identificado –algo que podrá hacer a partir de la información obtenida sobre la base del ordinal 10º u 11º del art. 256.1 de la LEC-<sup>965</sup>.

Por último, cabe destacar que el art. 259.4 *in fine* prevé la posibilidad de que, si así lo solicita cualquiera de los interesados, el Juzgado de lo Mercantil competente otorgue carácter reservado a la práctica de la diligencia preliminar; el propósito de esta previsión es, conforme a lo que establece la LEC, garantizar la protección de los datos e información de carácter confidencial<sup>966</sup>. Si bien *a priori* esta confidencialidad parece únicamente relevante cuando la diligencia consista en la exhibición de documentos, también en el caso de que se solicite con la finalidad de identificar al presunto infractor, la no publicidad de su práctica puede tener importancia.

El carácter reservado de las actuaciones nunca se decidirá de oficio, sino a instancia de parte, de modo que tanto el solicitante como el sujeto pasivo podrán instar que la práctica de la diligencia se lleve a

---

<sup>965</sup> Además de lo expuesto, señala LÓPEZ RICHART que el art. 259.4 de la LEC impide a quien solicita la diligencia “comunicarse directamente con el infractor para conminarle al cese de la infracción o advertirle de que si persiste en su conducta iniciará acciones legales contra él” [“El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 392].

<sup>966</sup> “Esta restricción parte del carácter privado de los datos que pueden conocerse a través de estas diligencias previas [...] pero también se justifica por la propia naturaleza de las medidas provisionales, que se admiten, de manera excepcional y con carácter tasado” [LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, *op. cit.*, pág. 392].

cabo en una vista celebrada a puerta cerrada. No obstante, aun cuando no concurren motivos para privarle de la condición de interesado, el prestador cuya identidad se pretende averiguar no es citado ante el tribunal para la práctica de la diligencia, por lo que no podrá exigir al juez que respete el carácter confidencial de sus datos –lo mismo sucederá cuando la identificación solicitada se refiera al usuario que pone a disposición o difunde contenidos-. Respecto de los otros dos, el prestador de servicios que será interrogado puede tener interés en preservar la confidencialidad de uno de sus clientes –sea otro prestador o un usuario-; mientras que el solicitante de la diligencia, siendo consciente de la rapidez con que pueden modificarse y eliminarse los contenidos en Internet, puede estar interesado en que se respete el carácter secreto de sus actuaciones, a fin de que prosperen las acciones que finalmente ejerza contra el presunto infractor –en especial, que el prestador o usuario desconozca su intención de iniciar un proceso civil contra él-<sup>967</sup>.

---

<sup>967</sup> GONZÁLEZ GOZALO, antes de la reforma introducida por la Ley 21/2014, y a propósito de la aplicación de la diligencia del ordinal 7º para averiguar la identidad del usuario señalaba, respecto de la limitación y el carácter reservado impuesto por el art. 259.4, “el legislador español optó [...] por una solución perfectamente equilibrada entre las necesidades derivadas de la tutela judicial efectiva de la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos, permitiendo implícitamente el tratamiento de esos datos [...] con vistas exclusivamente a identificar a los infractores en el marco de un procedimiento civil por vulneración de la propiedad intelectual, y asegurando en lo demás la confidencialidad de esos datos” [“El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos...”, *op. cit.*, pág. 48].

## **2.2.- LA FALTA DE MEDIDAS PARA HACER FRENTE A UNA POSIBLE NEGATIVA A LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES.**

Cuando el sujeto pasivo recibe la citación para la práctica de la diligencia puede reaccionar de tres modos: atender al requerimiento que le ha sido remitido por el órgano jurisdiccional, formular oposición a la práctica de la diligencia o no realizar conducta alguna, negándose, con ello, a llevar a cabo la diligencia preliminar. En caso de negativa, el art. 261 de la LEC prevé, para cada supuesto, cuál ha de ser la repercusión respecto del litigio principal; sin embargo, con la Ley 21/2014, el legislador no ha incluido referencia alguna a las consecuencias de que el prestador de servicios no acceda a facilitar los datos de quien está, presuntamente, infringiendo los derechos de propiedad intelectual a través de Internet. La falta de respuesta por parte del sujeto pasivo en relación con las diligencias de los ordinales 10º y 11º nos lleva a considerar la posibilidad de aplicar alguna de las medidas del art. 261 de la LEC en caso de que el prestador no atienda al requerimiento ni formule oposición. De entre las distintas medidas que prevé el mencionado precepto, la del subapartado 5º es la única que podría extenderse a nuestro supuesto de hecho.

El art. 261.5º de la LEC establece dos consecuencias en caso de negativa. De una parte, en relación con la diligencia preliminar del ordinal 6º, permite que el tribunal ordene las medidas de intervención que estime necesarias, incluso la entrada y registro, para encontrar los documentos y los datos precisos a fin de preparar el proceso civil. Si bien es cierto que la aplicación de esta diligencia se reduce a la defensa

de intereses colectivos de consumidores y usuarios –un ámbito que dista de las infracciones en línea de los derechos de propiedad intelectual-, no es menos cierto que, en ambos casos, lo que se pretende es averiguar la identidad de los legitimados para participar en el proceso; por este motivo, no debemos descartar su utilización en caso de negativa del sujeto pasivo en el supuesto de hecho que es objeto de estudio.

De otra parte, respecto de las diligencias en materia de propiedad intelectual de los ordinales 7º y 8º también se prevé la posibilidad de adoptar cualquier medida de intervención; sin embargo, el art. 261.5º *in fine* limita su campo de aplicación a la negativa del requerido a exhibir los documentos –sin incluir otras informaciones que se le podrían solicitar sobre la base de estas previsiones normativas-. Restringido de este modo su ámbito, deviene difícil extender la aplicación de estas medidas a la obtención de datos que permitan identificar al prestador o al usuario, puesto que entendemos que proporcionar esta información no consiste en la exhibición de documentos<sup>968</sup>, sino en la contestación a las preguntas que se formulen mediante un interrogatorio<sup>969</sup>. En todo caso, no cabe descartar la

---

<sup>968</sup> De acuerdo con la redacción de los subapartados 7º y 8º del art. 256.1 de la LEC, consideramos que la exhibición de documentos ha de entenderse como referida a aquellos registros en virtud de los cuales puedan conocerse datos como las cantidades producidas o los beneficios generados mediante las actuaciones ilícitas – las citadas disposiciones utilizan términos como “cantidades satisfechas”, “precio por las mercancías o servicios”, “documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros...”-.

<sup>969</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “Las nuevas diligencias preliminares y las normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial”, *op. cit.*, págs. 18 y 19 de la versión electrónica. A este propósito, explica la autora “Es importante observar

interpretación contraria, de modo que comunicar la identidad del prestador de servicios o del usuario sea una diligencia preliminar que pueda practicarse a partir de la presentación de documentos, en concreto, de aquellos que acrediten la relación contractual entre ambos y/o los datos del usuario que actuó tras una dirección IP en un determinado momento; de ser así, frente a la negativa, el tribunal competente podrá autorizar la práctica de la entrada y registro para obtener estos datos<sup>970</sup>, realizando, para ello, una aplicación por analogía del art. 261.5º a las diligencias de los ordinales 10º y 11º.

Aun cuando no sea posible aplicar ninguna medida de intervención de las previstas en la LEC si el prestador de servicios se niega a la práctica de estas diligencias preliminares, no debe olvidarse que, en cuanto ha de respetar la LSSI, tiene unas obligaciones adicionales a las del resto de sujetos pasivos –y un régimen propio de sanciones en caso de que no respete su deber de colaboración, regulado en los arts. 37 y ss. de esta Ley-. En particular, el art. 8.2 de la LSSI hace referencia expresa a la cesión de los datos necesarios para identificar al prestador de

---

que la adopción de estas medidas de intervención sólo se contempla por el art. 261.5º para el supuesto de que el sujeto requerido *se niegue a la exhibición de documentos* [...]. De este modo, cuando el sujeto sólo sea requerido para ofrecer cierta información pero no para exhibir documentos, no contempla la LEC las medidas aplicables ante la negativa del requerido a contestar a las preguntas que se le formulen”. En cambio, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ considera posible utilizar esta disposición para, ante la negativa del prestador, ordenar medidas destinadas a encontrar los documentos o los datos precisos [“Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 60].

<sup>970</sup> La autorización judicial para la entrada y registro es imprescindible puesto que se trata de una medida que afecta al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, previsto en el art. 18.2 de la CE [MARÍN CASTÁN, F., (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pág. 1462 y 1463].

servicios que está infringiendo derechos de propiedad intelectual – algo que puede solicitarse, entre otros órganos, por los tribunales civiles-; si bien su identificación se prevé a los solos efectos de instar la interrupción de la prestación del servicio o la retirada de los contenidos, esta obligación se corresponde, en parte, con la diligencia preliminar del subapartado 10º –por ello, en principio, debería ser mayor el apremio de la orden del Juzgado de la Mercantil sobre estos sujetos-. No obstante, debemos destacar que no hay previsión alguna en la LSSI sobre la obligación de ceder los datos del usuario de sus servicios –lo que se correspondería con la diligencia del art. 256.1.11º-, puesto que los usuarios, en la medida en que no desarrollan una actividad económica, no pueden incluirse en la definición de *prestador de servicios* que realiza la Ley 34/2002<sup>971</sup>.

Sin embargo, no ha de olvidarse que los intermediarios quedan, en virtud de la LSSI, sujetos a un deber de colaboración. Así, conforme al art. 36.1.II de la citada norma, los prestadores de servicios de intermediación están obligados a permitir que agentes de, entre otros, los órganos jurisdiccionales accedan a sus instalaciones y consulten cualquier documentación que entiendan relevante. En cumplimiento de este deber de colaboración y previa autorización judicial –necesaria en defecto de autorización del titular del lugar donde se acceda a fin de efectuar la búsqueda de información-, a partir de las diligencias preliminares podrán obtenerse los datos necesarios, no solo para

---

<sup>971</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 72.

identificar a otros prestadores de servicios –expresamente previstos en el art. 8.2 de la LSSI-, sino también, adicionalmente, para obtener la identidad de los usuarios presuntamente infractores –sobre la base del art. 256.1.11º de la LEC-<sup>972</sup>.

---

<sup>972</sup> Una actitud contraria a esta obligación de colaborar constituye una “resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados”, por lo que será considerada infracción grave (art. 38.3.g) de la LSSI) y podrá ser castigada con multa de 30.001 hasta 150.000 euros (art. 39.1.b) de la LSSI). En consecuencia, la solución ante una posible negativa por parte del intermediario no la encontramos en la norma procesal civil (LEC), sino en la ley que regula específicamente a estos operadores de Internet (LSSI).



## CAPÍTULO IV: LAS MODALIDADES DE TUTELA QUE PUEDEN SOLICITARSE EN ESTOS PROCESOS

Con el propósito de obtener la protección de los derechos de propiedad intelectual, quienes ostentan la legitimación activa para la defensa de los mismos pueden ejercer, entre otras, las acciones previstas en los arts. 138 y ss. de la LPI<sup>973</sup> –en el marco de un procedimiento declarativo ordinario o solicitando la adopción de medidas cautelares-. De este modo, cada una de estas *acciones especiales* de la LPI<sup>974</sup> se constituye como el derecho a una tutela jurisdiccional concreta, la cual será concedida a condición de que concurran una serie de presupuestos<sup>975</sup>. Los presupuestos subjetivos exigen que tanto quien pide la tutela como el sujeto frente a quien esta se solicita estén legitimados –de forma activa o de forma pasiva-; por su parte, los presupuestos objetivos hacen referencia a dos aspectos: la petición –

---

<sup>973</sup> Debe destacarse que el propio art. 138.I de la LPI reconoce que las acciones que puede ejercer el titular de los derechos de propiedad intelectual no han de limitarse a la indemnización, al cese y a la publicación de la sentencia, sino que permite, adicionalmente, el ejercicio de otras acciones que le correspondan, p. ej., la acción meramente declarativa solicitando que el tribunal confirme la titularidad del derecho de autor [En este sentido, ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 272 y nota de pág. 701, así como pág. 276 y nota de pág. 711; GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 296, nota de pág. 263; para una exposición más extensa sobre las diferentes “*acciones civiles* que asisten al titular de derechos de propiedad intelectual”, vid. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, págs. 849 y 850].

<sup>974</sup> “Acciones civiles de carácter especial”, o “Acciones especiales de la LPI”, son los términos que utiliza CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ para referirse a las acciones para la tutela de la propiedad intelectual específicamente previstas en la LPI [en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, págs. 848 y 849].

<sup>975</sup> ORTELLS RAMOS, M. y JUAN SÁNCHEZ, R., en ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal, op. cit.*, pág. 291.

que se corresponde con aquello que se solicita - y la causa de pedir – esto es, el motivo o fundamento de la solicitud-.

En el Capítulo II de este trabajo han sido expuestas las cuestiones relativas a la legitimación activa y a la legitimación pasiva necesarias para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss.; lo mismo cabe decir a propósito de los hechos jurídicamente relevantes que configuran el motivo o fundamento que justifica la posibilidad de ejercer la acción de indemnización, de cese y/o de publicación de la sentencia contra cada uno de los distintos agentes que participan en los modelos de explotación ilícita –en calidad de infractor directo, indirecto o de intermediario que mantiene una postura neutra-. Por tanto, el presente Capítulo ha de destinarse al examen de lo que puede constituir el *petitum* del demandante cuando ejerce las acciones expresamente reguladas en la LPI.

El análisis del *petitum* exige tener en cuenta los dos componentes que lo integran: el objeto inmediato y el objeto mediato<sup>976</sup>; no obstante, por lo que respecta al primero, de las distintas modalidades de tutela jurisdiccional que pueden pedirse conforme al art. 5 de la LEC, el demandante que insta alguna de estas tres acciones solicitará, en todo caso, una tutela de condena; esto debe entenderse sin perjuicio de que, con carácter previo, se discuta quién es el titular del derecho de propiedad intelectual que ha sido objeto de infracción<sup>977</sup>, en cuyo caso

---

<sup>976</sup> ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, págs. 220 y 221.

<sup>977</sup> P. ej., si tanto el demandante como el demandado aseguran ser titulares de las fotografías que constituyen el objeto del litigio, será necesario que, con carácter previo, el tribunal se pronuncie sobre la titularidad de las mismas a través de una

será necesaria la tutela meramente declarativa afirmando la titularidad del derecho<sup>978</sup>. En consecuencia, ser titular del derecho aparentemente infringido constituye un requisito imprescindible para afirmar la legitimación activa de quien interpone la demanda<sup>979</sup>, así como un presupuesto necesario para que el tribunal estime las pretensiones de condena formuladas por el demandante<sup>980</sup>.

Asimismo, para estimar las pretensiones de condena a indemnizar, a cesar o a publicar la sentencia, es imprescindible que el tribunal, con carácter previo, reconozca la existencia de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Esta declaración con la que se confirme que estamos en presencia de actividades ilícitas no forma parte de la petición que el demandante formula ante el juez competente, sino que se trata de un presupuesto imprescindible para obtener una sentencia favorable y, por tanto, deberá ser alegado y probado por el solicitante de la tutela como *hecho constitutivo* que sirva de fundamento a la

---

tutela meramente declarativa para, posteriormente, afirmar que existe infracción – dado que la publicación de las fotografías se ha realizado de forma ilícita-, y poder condenar a la indemnización de daños y perjuicios, al cese y/o a la publicación de la sentencia.

<sup>978</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 283. No obstante, en este trabajo únicamente se estudian las tres acciones a las que se refiere expresamente la LPI, las cuales concurrirán en la mayoría de las infracciones en línea –salvo que el demandante decida prescindir de alguna de ellas.

<sup>979</sup> Cuando no se discute en el proceso la titularidad del derecho de propiedad intelectual cuya infracción ha sido alegada, estaremos ante lo que la doctrina denomina “implícita mera declaración previa a la condena” [DE LA OLIVA SANTOS, A., DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil I*, op. cit., pág. 352, punto 15].

<sup>980</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 283.

causa de pedir<sup>981</sup>. Para ello, el actor deberá demostrar, conforme a lo expuesto en el Capítulo II, que el demandado tiene legitimación pasiva porque sus actuaciones pueden incluirse entre las tipificadas en los apartados primero y segundo del art. 138 –en otras palabras, que son constitutivas de infracción directa o indirecta-. A pesar de lo indicado, no cabe excluir la posibilidad de que, en el marco del proceso, la cuestión relativa a la existencia de infracción también sea discutida tras alegar el demandado, como *hecho impeditivo*, que sus actividades no fueron ilícitas<sup>982</sup>.

Resta, en consecuencia, que sea analizado en las siguientes paginas el objeto mediato, en otras palabras, la prestación que quien interpone la demanda puede exigir al demandado. Para ello ha de tenerse en cuenta que las características de la conducta que se solicite dependerán tanto del alcance de la legitimación activa que tiene reconocida el demandante como de las actividades que el agente contra el que se

---

<sup>981</sup> La existencia de infracción –directa o indirecta- como elemento esencial para fundamentar la causa de pedir ha centrado, como regla general, la discusión en los litigios para la tutela de la propiedad intelectual –tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal-. Si bien probar la realización de actividades ilícitas continúa formando parte de las cargas que se imponen a actúa como legitimado activo, este estudio demuestra cómo, respecto de ambas categorías de infractores, la reforma introducida por la Ley 21/2014 junto a la jurisprudencia del TJUE han contribuido a facilitar esta tarea; a pesar de ello todavía existen algunas dificultades a las que deberá enfrentarse el demandante a la hora de probar que se ha cometido un ilícito contra la propiedad intelectual conforme a los apartados I o II de la LPI, en particular, por lo que respecta a la interpretación de las conductas tipificadas como infracciones indirectas y los requisitos impuestos por el Tribunal de Luxemburgo para considerar que un enlace constituye un acto de comunicación pública.

<sup>982</sup> P. ej., si el demandado alega que sus actuaciones no pueden incluirse entre las actividades ilícitas reguladas en el art. 138.I y II de la LPI, que se realizaron dentro de los límites previstos en los arts. 31 y ss. de la LPI, o si mantiene que disponía de autorización del titular de las obras para realizar los actos de explotación.

dirige la pretensión tiene capacidad para realizar de manera efectiva. Asimismo, las tres acciones expresamente previstas en la LPI han de ser objeto de examen por separado, puesto que, si bien siempre que sea posible el demandante las ejercerá de manera acumulada –esto es, en el marco de un mismo proceso–, lo que se solicita con cada una de ellas constituye una pretensión distinta, que no necesariamente irá dirigida contra los mismos legitimados pasivos y cuya concesión dependerá de la concurrencia de presupuestos diferentes<sup>983</sup>. Por último, no debe olvidarse que este análisis se realiza tomando como punto de partida la idea de que corresponde al demandante la carga de concretar aquello que solicita ante los órganos jurisdiccionales, de modo que no solo habrá de pedir una protección determinada, sino que, adicionalmente, deberá concretar, de forma clara y precisa, en qué consiste esta tutela respecto de cada uno de los demandados –puesto que así lo exige el art. 399.1 de la LEC–.

---

<sup>983</sup> A este propósito, destaca GONZÁLEZ GOZALO que todas las acciones previstas en la LPI “son compatibles entre sí” [“Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., GONZÁLEZ GOZALO, A. y SÁNCHEZ ARISTI, R., *Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 225]. Siendo cierta la afirmación realizada por el autor, procede añadir que no necesariamente coincidirá el ejercicio de los tres tipos de acciones frente al mismo sujeto pasivo, e, incluso, como se expone en los siguientes apartados, cuando la ley permita dirigir las tres acciones contra el mismo legitimado, el demandante debe tener en cuenta qué es lo que más le interesa –tanto a efectos de obtener la indemnización como de conseguir el cese de los ilícitos y la publicación de la sentencia de condena–.

## I.- LA TUTELA DE CONDENA A LA CESACIÓN DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA.

### 1.- EL CONTENIDO DE LA CONDENA AL CESE.

Regulada en el art. 139 de la LPI, la acción de cese de la actividad ilícita permite poner fin a las infracciones contra la propiedad intelectual y, en consecuencia, hace posible que el titular de derechos sobre las obras pueda ejercerlos en régimen de exclusividad<sup>984</sup>. La citada disposición no ha experimentado modificación alguna por la Ley 21/2014, en consecuencia, tratándose de una norma inicialmente prevista para las infracciones en el ámbito analógico, el legislador español ha desaprovechado la oportunidad de adaptar la acción de cese regulada en la LPI a las características propias de la sociedad de la información<sup>985</sup>. Esto plantea la necesidad de interpretar el precepto a fin de poder aplicarlo a los ilícitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de Internet, algo que exige, de una parte, buscar una aplicación por analogía con lo previsto en el art. 139 que resulte satisfactoria –mediante una interpretación de esta disposición que se adapte a las circunstancias de la explotación en línea-<sup>986</sup>, y, de otra

---

<sup>984</sup> “Ante la falta de posesión excluyente en propiedad intelectual, la recuperación de la cosa arrebatada o la cesación en la perturbación, sólo se consigue mediante la eliminación de todo obstáculo que se oponga al ejercicio del derecho de exclusiva que constituye el contenido mismo de la propiedad intelectual” [CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 860].

<sup>985</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAU MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1596 de la versión electrónica.

<sup>986</sup> De este modo, mientras en las formas analógicas de explotación lo relevante era la reproducción de ejemplares y la comunicación pública, en las infracciones que se

parte, extender a las infracciones civiles lo previsto para otras ramas del ordenamiento jurídico –en las que se concreta con mayor precisión en qué puede consistir la condena al cese-.

Lo anterior deviene imprescindible respecto del problema jurídico que es objeto de estudio en nuestro trabajo, siendo posible afirmar que esta acción de naturaleza preventiva resulta idónea cuando la propiedad intelectual está siendo infringida en Internet y/o exista el riesgo de que la infracción vuelva a cometerse o empiece a cometerse –conviene recordar que Internet constituye un medio cuyas especiales características determinan que no frenar las infracciones y no prohibir su reiteración puede generar daños irreparables-; por este motivo, forma parte de la tutela efectiva que precisa el titular del derecho la obtención de una condena a cesar que permita poner fin a la infracción y evitar que la misma se repita en el futuro. En cambio, carece de sentido solicitar el cese si las infracciones ya han finalizado, en tal caso, lo que solicitará quien tenga la legitimación activa será el resarcimiento de los daños y perjuicios causados desde el inicio de las actividades ilícitas hasta la finalización de las mismas.

Debe destacarse que tanto el art. 138.I como el 139.1 hacen referencia al cese de la *actividad ilícita* del infractor, y no, en cambio, al cese de la *explotación ilícita* de los derechos de propiedad intelectual –expresión, esta última, que implicaría poner fin a los actos de

---

cometen en el ámbito digital –en particular, a través de Internet-, la importancia recae en la obtención de copias y en los actos de puesta a disposición.

reproducción y de puesta a disposición del público<sup>987</sup>. Regulada la posibilidad de que concurren infractores directos e indirectos, los segundos también realizan actividades ilícitas respecto de los derechos protegidos por la LPI –en concreto, alguna de las tres conductas tipificadas en el art. 138.II-; esto determina que, también en relación con sus actuaciones, pueda solicitarse el cese aun cuando directamente no sean constitutivas de infracción<sup>988</sup> –en consecuencia, debemos defender que su legitimación pasiva no se limita a la acción resarcitoria<sup>989</sup>–.

---

<sup>987</sup> “Adviértase además que el art. 139 TLPI, al regular la acción de cesación, se refiere simplemente al cese de la «actividad» ilícita (no dice «explotación»), y tanto el apartado a) como el b) de dicho precepto mencionan tanto a la explotación infractora como a la «actividad» infractora” [DE TORRES FUEYO, J., “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales y particularidades en la gestión colectiva”, en *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 25, enero - abril 2007, págs. 91 y 92]. Por su parte, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ destaca “De ahí que la Ley aluda a «actividad ilícita», antes que a «violación del Derecho»” [en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 860]. Dejando de lado el ámbito analógico, ARMENGOT VILAPLANA aclara “La posibilidad de explotar las obras en el entorno digital exigió que el presupuesto consistente en la infracción del derecho de propiedad intelectual se viera ampliado a otras conductas que no consisten propiamente en usurpar el derecho, sino en facilitar su infracción [...]. Ello explica que el precepto se refiera a explotación o *actividad* infractora, concepto este último que engloba ciertas actuaciones anejas a la verdadera infracción” [en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1597 de la versión electrónica].

<sup>988</sup> En este sentido se pronuncia ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1598 de la versión electrónica, si bien a propósito de la posibilidad de aplicar la medida de suspensión del art. 139.1.a) de la LPI a quienes realizan alguna de las actividades ilícitas descritas en el art. 138.II.

<sup>989</sup> A pesar de lo que ha sido señalado somos conscientes de que esta afirmación puede discutirse, pues el art. 138.II de la LPI establece “tendrá también la consideración de *responsable* de la infracción” (cursivas de la autora), por lo que podría entenderse que su legitimación pasiva se limita a la responsabilidad, esto es, a la acción de indemnización. No obstante, se ha mantenido en el Capítulo II que las

Ahora bien, procede recordar que la tercera conducta prevista en esta disposición consiste en tener interés económico directo y capacidad de control respecto de las infracciones; en relación con los agentes de Internet cuyas actuaciones reúnan ambas características es complicado determinar qué actividad ilícita debe ser cesada a fin de materializar la acción prevista en la LPI, puesto que, mientras en las dos primeras conductas cabe solicitar que dejen de cooperar o de inducir las infracciones –esto es, que pongan fin a actividades que realizan por sí mismos-, para la tercera conducta la acción de cese referida a su actividad ilícita puede implicar una de las siguientes actuaciones.

De una parte, si quien tiene interés económico y capacidad de control, además, coopera con la conducta infractora, la cesación consistirá en poner fin a su propia actividad de cooperar –esto sucederá, p. ej., respecto de los programas de intercambio P2P-. De otra parte, si únicamente se considera que está cometiendo la tercera conducta, la acción de cese deberá ir más allá, exigiendo al infractor indirecto que, en virtud de su capacidad de control, actúe sobre las infracciones –es decir, que ponga fin a las actividades realizadas por terceros-. El

---

acciones de cese y de publicación de la sentencia también pueden dirigirse contra los infractores indirectos, de modo que su condición de responsable no ha de comprender únicamente el pago de una cantidad en concepto de daños y perjuicios causados al titular del derecho, sino que, dada la posición de estos agentes –quienes cooperan, inducen y/o controlan las infracciones-, la efectividad de la tutela de la propiedad intelectual exige que considerarles responsables implique, necesariamente, atribuirles una condición equivalente a la del infractor directo respecto de la pretensión de cese –puesto que, en muchas ocasiones, la mejor vía para poner fin a la infracción cometida por terceros, es solicitar la suspensión de las actividades ilícitas que llevan a cabo los infractores indirectos y, de lo contrario, este precepto perdería parte de su virtualidad-.

problema reside en que esta segunda pretensión no puede solicitarse conforme al art. 138.II de la LPI, en relación con el 139.1, ya que la acción de cese no incide sobre su actividad ilícita, sino que ha de pedirse sobre la base del art. 138.IV de la LPI; en consecuencia, solo será posible si el infractor indirecto, a su vez, tiene la condición de intermediario –p. ej., cuando sea un prestador de servicios de alojamiento-. No obstante, en ocasiones, la línea que delimita la conducta consistente en cooperar de la que exige capacidad de control es difusa, por lo que, no tratándose de un intermediario, interesa al demandante probar que el infractor indirecto coopera con las infracciones para, de ese modo, solicitar el fin de su actividad ilícita.

Asimismo, como ha sido defendido por la doctrina, las distintas actuaciones que *podrá comprender* el cese de la actividad ilícita conforme al art. 139.1 de la LPI constituyen una enumeración abierta o ejemplificativa<sup>990</sup>, por tanto, no cabe restringirlas a las expresamente indicadas en la citada norma, siendo posible introducir formas distintas de materializar la condena de cesación –siempre que las mismas sean proporcionadas y adecuadas al objetivo que se persigue: poner fin a la actividad ilícita-, de modo que la aplicación de estas medidas no se limite a una interpretación estricta de los términos utilizados por la LPI.

---

<sup>990</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 324; GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Comares, Granada, 1ª ed., 2005, nota de pág. 290 en pág. 303; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 863.

A diferencia de lo que sucedía con la acción de indemnización, para que sea estimado el cese únicamente es necesario que se haya cometido una infracción –y que continúe desarrollándose la conducta ilícita en el momento de interposición de la demanda o, en su defecto, que exista el riesgo de que esta infracción pueda repetirse<sup>991</sup>–, no siendo exigible la materialización de daños patrimoniales; así, mientras para el resarcimiento de estos daños el demandante debía probar que, como consecuencia de una infracción de los derechos de propiedad intelectual, estos daños se habían producido –así como determinar la cuantía de los mismos–, para el cese tan solo será necesario demostrar que están siendo infringidos, directa o indirectamente, estos derechos y, por ello, es necesario adoptar medidas destinadas a poner fin a estas infracciones<sup>992</sup> –sin que el demandante tenga que probar la producción de daños<sup>993</sup>–.

A lo anterior debe añadirse que, en el caso del cese, aspectos como la culpa del infractor, su intencionalidad o el conocimiento del carácter ilícito de la actividad que desempeña devienen, en principio, irrelevantes<sup>994</sup>. Esto último no plantea cuestiones adicionales si se trata

---

<sup>991</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “La piratería musical: Derechos de Propiedad Intelectual defraudados...”, *op. cit.*, pág. 1586.

<sup>992</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 292.

<sup>993</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1598 de la versión electrónica.

<sup>994</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 292; GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios...”, *op. cit.*, págs. 42 y 43; GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 226, en consecuencia, señala este autor “es posible que procesa la acción de

de infractores directos de derechos de propiedad intelectual, o cuando estamos ante prestadores intermediarios cuya legitimación pasiva es atribuida en virtud del art. 138.IV de la LPI; sin embargo, en relación con los agentes del art. 138.II puede devenir problemático. Estas dificultades surgen, en particular, por el hecho de que conocer la infracción constituye, respecto de la primera conducta tipificada en la citada disposición, un requisito necesario para afirmar la legitimación pasiva del agente a quien se exige el cese de la actividad ilícita que desempeña; de modo que, siendo presupuesto imprescindible inducir “a sabiendas” la conducta infractora, aun cuando el conocimiento de la ilicitud es irrelevante para ser legitimado pasivo frente a la acción de cese, respecto del infractor indirecto que realice la primera conducta tipificada en el art. 138.II de la LPI, el actor deberá demostrar al tribunal que el demandado no solo indujo las actuaciones, sino que, además, conocía que eran constitutivas de infracción de los derechos de propiedad intelectual –de lo contrario, carecerá de legitimación y no podrá ser condenado a cesar en su actividad ilícita-.

Una de las principales características de la acción de cese es que puede aplicarse a las infracciones de derechos de propiedad intelectual que ya han sido cometidas y cuando haya riesgo de que las mismas puedan llegar a cometerse –como se apuntó en el Capítulo I, estaremos, en tales casos, ante acciones preventivas-. Como defiende ARMENGOT

---

cesación y remoción y no, en cambio, la de indemnización, y ello porque mientras que para ésta se exige, como regla general, dolo o culpa del infractor, para aquélla no”; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 861.

VILAPLANA, esta posibilidad no se desprende del art. 139 de la LPI, sino del 141, donde se establece, respecto de las medidas cautelares, la posibilidad de que sean solicitadas por los titulares de derechos en caso de “temor racional y fundado de que ésta [la infracción] va a producirse de un modo inminente”, dado el carácter instrumental de estas medidas, nada impide que la misma pretensión pueda instarse ante los tribunales civiles de forma definitiva; en estos casos, no estaríamos ante una acción de cese, puesto que no existe ninguna actividad a la que poner fin, sino ante una *acción de prohibición*<sup>995</sup>. Esta acción de prohibición se diferencia de la acción de cese consistente en prohibir la reanudación de las explotaciones o las actividades infractoras en el hecho de que, mientras la primera implica condenar a no cometer nuevas o distintas infracciones en el futuro, la segunda completa la orden de suspender las conductas ilícitas y está dirigida a evitar la reiteración de ilícitos ya cometidos.

En el caso de las infracciones en línea la posibilidad de utilizar esta acción de prohibición es más restringida por dos motivos. De una

---

<sup>995</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, págs. 335 a 341 [especialmente, pág. 338]. En el mismo sentido, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 305, quien mantiene “aunque no está reconocida expresamente en la ley, cabe también el ejercicio de la llamada acción de prohibición para evitar la consumación de una conducta que se haya en fase de preparación”; no obstante, parece ser que el autor no encuentra el fundamento de esta acción en el art. 141 de la LPI, sino en el 139.1.b), al indicar “interpretando extensivamente la acción de prohibición al infractor de reanudar la actividad ilícita del art. 139.1.B) TRLPI”; como exponemos más adelante –también en nota de página y en relación con la prohibición de reanudar la infracción como parte de la acción de cese–, entendemos que existen diferencias entre la acción ejercida a partir de la medida cautelar del art. 141 y la que tiene su razón de ser en el art. 139.1.b) de la LPI.

parte, porque en Internet resultan menos visibles las actuaciones que generan el temor de futuros ilícitos –pues no disfrutan de la misma publicidad que alguno de los actos de explotación en el ámbito analógico<sup>996</sup>-. De otra parte, porque el mero hecho de subir una obra a Internet sin autorización supone, como mínimo, realizar un acto de reproducción, por tanto, en cuanto existe infracción, no es la acción de prohibición la que ha de ejercerse, sino la acción de cese –aunque el daño patrimonial no se materialice hasta que la obra sea puesta a disposición y reproducida por los usuarios<sup>997</sup>-. A pesar de que el ámbito de aplicación de esta acción preventiva sea más reducido en Internet, no cabe descartar algunos casos en los que la acción de prohibición por riesgo de futuras infracciones pueda ser útil, p. ej., la adquisición de un dominio de Internet similar al que utilizaba el sitio que ha sido cerrado por proporcionar contenidos ilícitos –pues produce el temor racional y fundado de que se pondrán a disposición del público desde este las obras ofrecidas en la anterior página web-<sup>998</sup>.

---

<sup>996</sup> P. ej., los carteles que anuncian la futura celebración de un concierto para el cual no se ha obtenido la preceptiva autorización del titular de derechos.

<sup>997</sup> Puesto que ha de recordarse que esta acción de cese es independiente del daño y la culpabilidad, siendo suficiente que exista infracción.

<sup>998</sup> A propósito del uso de la acción de cesación regulada en la LSSI para condenar a la no realización de conductas futuras, VEGA VEGA señala “más que indicios, lo que habrá que acreditar será la existencia de actos preparatorios relevantes en el mundo exterior que denoten la indefectible voluntad de una persona de realizar una conducta prohibida” [“Acciones y procedimientos en defensa de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 182]. Compartiendo la opinión del autor, entendemos que cuando sea Internet el medio utilizado para infringir los derechos de propiedad intelectual, y concurren situaciones como la referida a título de ejemplo, estamos ante actos preparatorios relevantes y no ante meros indicios.

**1.1.- LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN O ACTIVIDAD INFRACTORA Y LA PROHIBICIÓN DE REANUDARLA [ARTS. 139.1.A) Y B) DE LA LPI].**

El art. 139.1 de la LPI, en sus apartados a) y b), respectivamente, prevé como objeto mediato de la pretensión de condena la suspensión de la explotación o actividad infractora y la prohibición al infractor de reanudar la misma; de este modo se concreta la acción de cese para las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. El concepto *explotación infractora* no plantea mayores problemas, pues en nuestro supuesto de hecho ha de incluir todos aquellos actos ilícitos de reproducción y de puesta a disposición del público; por ello, si bien los infractores indirectos no cometen infracción alguna por sí mismos, la noción *actividad infractora* debe entenderse referida a la actividad ilícita de los legitimados pasivamente en virtud del art 138.II de la LPI<sup>999</sup>. En consecuencia, tanto la suspensión como la no reanudación pueden solicitarse contra las distintas categorías de infractores: los directos y los indirectos.

---

<sup>999</sup> Incluso, de no compartirse esta interpretación, por considerar que el término *actividad infractora* solo puede referirse a la infracción directa, el carácter de *numerus apertus* del art. 139.1 de la LPI junto a la idea de que las normas que regulan la acción de cese hacen referencia a poner fin a la *actividad ilícita* supone que es posible instar la suspensión y la prohibición de reanudar frente a los infractores indirectos.

**A) LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN O DE LA ACTIVIDAD INFRACTORA COMO PARTE DE LA ACCIÓN DE CESE [ART. 139.1.A) DE LA LPI].**

Respecto de la suspensión de la explotación o actividad infractora, el Título I del Libro III de la LPI, destinado a *Acciones y procedimientos*, no especifica nada más a propósito de esta condena a suspender; en su defecto, deberá analizarse si cabe aplicar a las acciones civiles lo previsto para el ámbito administrativo y para el ámbito penal. Como se ha expuesto en el Capítulo I, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual puede ordenar *la interrupción* de la prestación del servicio que vulnere los derechos de propiedad intelectual o *la retirada* de los contenidos que vulneren estos derechos (art. 158.ter.4 de la LPI), sin concretar en qué circunstancias procederá una u otra; en cambio, en relación con el juez del ámbito penal, sí se especifica que podrá ordenar la retirada de contenidos como medida accesoria y, únicamente en caso de que desde el sitio de Internet “se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual”, podrá ordenar la interrupción de la prestación (art. 270.3 del CP). Finalmente, también la LSSI, en su art. 8.1, prevé la interrupción del servicio y la retirada de contenidos como medidas a adoptar de forma indistinta.

Sobre la posibilidad de utilizar ambas actuaciones como vía para concretar la suspensión a la que se refiere el art. 139.1.a) de la LPI es necesario hacer dos precisiones. En primer lugar, debe recordarse que la acción de cese ante los tribunales civiles no ha de limitarse

exclusivamente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que desarrollan una actividad económica –como exige la definición de prestador de la LSSI-, sino que puede extenderse, también, tanto a aquellos prestadores que no realizan actividad económica alguna vinculada al servicio que ofrecen, como a otros sujetos que no prestan servicio alguno en la sociedad de la información –p. ej., los usuarios o los creadores del programa P2P-. La única condición para que pueda instarse de estos una suspensión de sus actuaciones, materializada a través de una de estas conductas de hacer, es que hayan realizado una actividad ilícita calificada como infracción directa o indirecta.

En segundo lugar, cuando se trate de ordenar la retirada de los contenidos o la interrupción del servicio en el ámbito civil, estando en juego la posibilidad de violar derechos fundamentales como la libertad de expresión e información del art. 20 de la CE, la suspensión habrá de concretarse, como regla general, mediante la retirada de los contenidos y, solo cuando esto no sea posible, recurrir a la medida consistente en la interrupción del servicio. Optar por uno u otro dependerá de lo que sea más adecuado conforme al principio de proporcionalidad –atendiendo, también, al hecho de que sea factible, en la práctica, la retirada individual de los contenidos en lugar del cierre del sitio de Internet desde el que se ponen a disposición del público-. En todo caso, respetando este principio de proporcionalidad, entendemos que, el demandado a quien se ordena la suspensión de la actividad ilícita, podría pedir que la misma se impusiera de la forma

menos gravosa para él: retirando los contenidos en lugar de interrumpiendo completamente la prestación de un servicio que puede tener diferentes usos<sup>1000</sup>.

Los aspectos que caracterizan las infracciones cometidas en Internet determinan la concurrencia de los tres presupuestos necesarios para requerir al tribunal que ordene *la suspensión* de las actividades ilícitas: la existencia de un ilícito contra la propiedad intelectual, la continuidad del ilícito a lo largo del tiempo y la persistencia del mismo en el momento en que se acuerde el cese<sup>1001</sup>; sin embargo, estos tres requisitos que han de darse de forma cumulativa para que sea posible condenar a suspender las actuaciones no concurren en todos los supuestos.

Respecto del primer presupuesto, y como se ha justificado en el Capítulo II, se produce, bien una *explotación ilícita* de la propiedad

---

<sup>1000</sup> Esto es relevante, especialmente, respecto del titular de una página web que ha actuado como proveedor de contenidos, respecto del alojador 2.0 que difunde contenidos publicados por sus usuarios y respecto del creador del programa neutro P2P que puede utilizarse para fines distintos al intercambio de obras ilícitas.

<sup>1001</sup> Presupuestos señalados por ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual, op. cit.*, págs. 289 a 292, respecto de las infracciones analógicas, sin que haya motivos que impidan extender los mismos a los ilícitos cometidos a través de Internet; la misma autora en “La piratería musical: Derechos de Propiedad Intelectual defraudados y medios de tutela judicial”, en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, nº 7, 2002, pág. 1586; ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 1596 de la versión electrónica. Coincide en señalar los mismos presupuestos SOLER PASCUAL “requisitos para el éxito de la acción son: 1) que exista infracción, 2) que subsista cuando se interpone la demanda, 3) que haya riesgo de que se repita en el futuro”. Destaca la importancia de la prohibición de reiteración, de la proyección hacia el futuro [SOLER PASCUAL, L. A., en LLAMAS POMBO, E. (dir.), *Acciones Civiles, op. cit.*, pág. 842].

intelectual –mediante la reproducción y/o la comunicación pública no autorizada por el titular del derecho- o bien una *actividad ilícita* vinculada a estas infracciones –la cooperación, la inducción y/o la capacidad de control respecto de las conductas infractoras-.

En cuanto al segundo presupuesto, estamos ante unos ilícitos que *se mantienen a lo largo del tiempo*, no obstante, debemos establecer diferencias según el tipo de actuación. La puesta a disposición del público constituye un acto de explotación que se realiza de forma continuada durante el transcurso del tiempo<sup>1002</sup> –si bien precedida de un acto de reproducción que se consuma en el momento en que la obra es subida al servidor de Internet-; la misma condición de desarrollo continuado en el tiempo cabe atribuir a las diferentes actividades ilícitas cometidas por los infractores indirectos<sup>1003</sup>. Por su parte, en el caso del acto de reproducción, si bien nada excluye la realización de incontables reproducciones de una obra disponible en Internet, cada uno de estos se realiza por un usuario distinto –esto es, por diferentes legitimados pasivos- en un momento determinado, en unidad de acto y sin que persista en el tiempo<sup>1004</sup>; por este motivo debemos sostener

---

<sup>1002</sup> P. ej., la obra que es ofrecida desde una página web para su disfrute en línea es objeto de un único acto de puesta a disposición que se mantiene durante el periodo de tiempo que va desde su publicación hasta que es retirada.

<sup>1003</sup> P. ej., la página de *software* cuya actividad ilícita consiste en cooperar por distribuir, desde su sitio de Internet, programas que permiten el intercambio entre pares o las empresas de publicidad que inducen pagando a cambio de la inserción de anuncios en las páginas desde las que se infringen derechos de propiedad intelectual. En ambos casos, y en el resto de conductas ilícitas reguladas en el art. 138.II de la LPI, también se trata de actividades cuyo desarrollo no se reduce a un momento temporal concreto.

<sup>1004</sup> P. ej., la reproducción de una obra ofrecida en *streaming* se limitará al periodo de tiempo que tarde la misma en almacenarse en el búfer de datos, la reproducción

que no es viable el ejercicio de una acción de cese contra el internauta que, cometiendo una infracción, se limita a obtener copias ilegales, puesto que, aun cuando realice las reproducciones ilícitas durante un largo periodo de tiempo y de forma continuada, estas no tendrán por objeto la misma obra sino que recaerán, cada vez, sobre distintas prestaciones protegidas<sup>1005</sup>.

Finalmente, por lo que respecta al tercer presupuesto, dado el carácter efímero del acto de reproducción, tampoco podemos mantener su pendencia en el momento en que el juez que conoce del litigio impone la suspensión de la actividad. En cambio, dado el carácter continuo de estas actuaciones, no cabe señalar lo mismo en relación con la infracción consistente en la puesta a disposición ni respecto de las actividades ilícitas que realizan los infractores indirectos. No obstante, las peculiares características de Internet pueden plantear serios problemas a la hora de hacer efectiva la suspensión de estas conductas, pues la rapidez con la que pueden producirse cambios en la Red permite que, desde que se presenta la demanda hasta que se obtiene la sentencia definitiva del tribunal, el legitimado pasivo haya hecho

---

de una obra disponible mediante descarga directa tendrá lugar durante el tiempo que cueste descargar la copia desde el servidor hasta el dispositivo del usuario y la reproducción de una obra a partir de un programa P2P se demorará lo que cueste embeber las fracciones de la misma, hasta completarla, desde las diferentes carpetas compartidas del resto de usuarios del sistema. En todos los supuestos, sea mayor o menor lo que cueste obtener la copia –temporal o permanente-, no podemos hablar de conductas que se prolonguen en el tiempo, sino de actividades puntuales y efímeras.

<sup>1005</sup> Diferencia entre quien realiza actos de reproducción que dan lugar a la fabricación de ejemplares de una misma obra para su posterior distribución y el usuario que de forma compulsiva descarga todo tipo de obras realizando múltiples actos de reproducción, a lo largo del tiempo, pero de diferentes obras.

desaparecer la página web en la que se cometen los ilícitos, o los contenidos de la misma, para realizar las mismas actuaciones desde otra página alojada en un servidor distinto y presentada bajo un dominio diferente –pudiendo incluso cambiar la persona a quien corresponda la legitimación pasiva-<sup>1006</sup>. En este caso, la suspensión ya no será necesaria –en la medida en que carecerá de objeto-, sin embargo, la tutela de cese pretendida tampoco habrá sido alcanzada por el demandante, ya que sus derechos de propiedad intelectual continuarán siendo objeto de infracción –directa o indirecta- aunque, en esta ocasión, bajo otras condiciones<sup>1007</sup>. Salvo que el actor haya acumulado en su demanda la acción de prohibición de iniciar esas conductas desde otro sitio de Internet –como se expone en el siguiente apartado-, para poner fin a las actividades ilícitas deberá, mediante un nuevo proceso civil, solicitar el cese ante los órganos jurisdiccionales especificando las características de las conductas infractoras vigentes<sup>1008</sup>.

---

<sup>1006</sup> Para evitar que esto suceda durante el desarrollo del proceso civil y pierda toda su efectividad la condena al cese, deviene particularmente relevante el ejercicio de la tutela cautelar, siendo posible solicitar las medidas cautelares tanto antes de la presentación de la demanda como en el momento de su interposición –el último epígrafe del presente Capítulo se destina a realizar una exposición detallada de las mismas-.

<sup>1007</sup> Si bien hasta el momento esto no ha sido así, el motivo principal de ello han sido las dudas acerca de si las actividades constituían una infracción de los derechos de propiedad intelectual –en particular, por lo que respecta a los enlazadores-; sin embargo, confirmado por el TJUE que enlazar constituye infracción y concretado por el art. 138.II de la LPI que determinadas conductas pueden ser castigadas como infracciones indirectas, no debe descartarse el riesgo de que esta sea la reacción de los demandados en cuanto tengan conocimiento de las acciones dirigidas contra ellos.

<sup>1008</sup> Es cierto que, respecto del *procedimiento para el restablecimiento de la legalidad*, el art. 158.ter.4.II de la LPI reconoce, a favor de la Sección Segunda de

**B) LA PROHIBICIÓN DE REANUDAR LA EXPLOTACIÓN O LA ACTIVIDAD INFRACTORA COMO PARTE DE LA ACCIÓN DE CESE [ART. 139.1.B) DE LA LPI].**

La acción de cese consistente en prohibir que se reanude la explotación o la actividad infractora deviene imprescindible cuando el medio utilizado para cometer las infracciones es Internet y las copias de las obras están en formato digital, pues estamos ante actividades ilícitas no solo susceptibles de reiteración en el futuro<sup>1009</sup>, sino que, además, podrán repetirse sin que ello suponga para el infractor excesivos esfuerzos y dificultades –p. ej., abrir una nueva página web y volcar en la misma los contenidos que habían sido retirados de la primera tras imponerse su suspensión-. Esta medida ha planteado, tradicionalmente, el problema de si la prohibición de reanudar las actuaciones ilícitas ha de entenderse como incluida de forma implícita en la condena a suspender las mismas; se trata de una cuestión que ofrece dos posibles interpretaciones, de una parte, considerar que pedir

---

la Comisión de Propiedad Intelectual, la posibilidad de “extender las medidas de retirada o interrupción a otras obras o prestaciones protegidas suficientemente identificadas cuyos derechos representen las personas que participen como interesadas en el procedimiento, que correspondan a un mismo titular de derechos o que formen parte de un mismo tipo de obras o prestaciones, *siempre que concurren hechos o circunstancias que revelen que las citadas obras o prestaciones son igualmente ofrecidas ilícitamente*” (énfasis añadido); sin embargo, en el marco del proceso civil, la falta de previsión para realizar esta extensión, junto a la posibilidad de solicitar medidas cautelares, justifican la necesidad de que el demandante inste expresamente al órgano jurisdiccional que ordene el cese respecto de las infracciones de sus derechos que se están cometiendo bajo nuevas condiciones.

<sup>1009</sup> “Alcanza la acción [...] la cesación [...] y la prohibición de reanudación o continuación [art. 139.I.b)], siendo, como es, un tipo de infracciones que no, se consuman en un solo acto y tienen potencialidad de repetición futura” [CARRASCO PERERA, Á., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual, op. cit.*, págs. 1673 y 1674].

la acción de cese implica la necesidad de que el tribunal se pronuncie sobre la suspensión y sobre la prohibición de reanudar<sup>1010</sup>; de otra parte, entender que la solicitud de ambas pretensiones es necesaria, pues de lo contrario, si el tribunal impone una prohibición de reanudar que no ha sido solicitada por la parte, estaría dictando una sentencia incongruente de acuerdo con el principio dispositivo.

Si bien resulta lógico que el cese implique tanto la condena a hacer –suspender– como la condena a no hacer –reanudar–<sup>1011</sup>, puesto que hemos defendido la necesidad de que el demandante concrete con claridad y precisión sus pretensiones, debemos mantener que también respecto de la prohibición de que se reiteren los ilícitos es necesario que ello sea solicitado en la demanda; esto ha de sostenerse sobre la base de dos ideas. En primer lugar, del mismo modo que la exigencia de claridad y precisión obliga a precisar, en las acciones por las que se solicita la indemnización de daños y perjuicios, la cuantía de las mismas, en el caso de la cesación, el demandante deberá concretar en qué consisten las actuaciones que han de llevarse a cabo como forma de materializar la condena al cese del presunto infractor –esto es, en

---

<sup>1010</sup> En este sentido, ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 295, quien concluye “Creo pues que concurren las identidades necesarias para entender que en verdad, la suspensión y la prohibición de reanudar, constituyen dos pronunciamientos de una misma pretensión”; la misma autora en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1599 de la versión electrónica.

<sup>1011</sup> Es este sentido VEGA VEGA, quien califica el art. 139.1.b) de la LPI como una “reiteración innecesaria desde el punto de vista del rigor legislativo” y, a propósito del mismo, señala “es normal que toda acción reivindicatoria lleve aparejada la imposición de un comportamiento futuro para el infractor, comportamiento que en estos supuestos será la prohibición de reanudar la actividad o explotación ilícita” [“Acciones y procedimientos en defensa de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 190].

qué deben consistir las conductas de hacer y de no hacer que se le impongan-.

En segundo lugar, porque dadas las características de Internet, esto se presenta como lo más conveniente para que el titular de los derechos infringidos pueda obtener una tutela efectiva de los mismos. Es indudable que en este medio la reanudación de la explotación o de la actividad infractora puede realizarse con facilidad y rapidez, sin embargo, la misma tendrá lugar bajo circunstancias diferentes a las que motivaron la suspensión de las actuaciones previas, p. ej., recurriendo a otro servidor en el que alojar los contenidos, utilizando un dominio distinto desde el que ofrecer al público la página web, lanzando un nuevo programa de intercambio entre pares.... Por esta razón, consideramos que deviene necesario que el demandante solicite, expresamente, que el tribunal condene a no reanudar las actividades ilícitas, no solo como parte de la acción de cesación –esto es, con el propósito de evitar la reiteración cuando sean *idénticas* las infracciones objeto del presente litigio y las posibles infracciones futuras-, sino también como una nueva pretensión de condena de prohibición –pues es necesario imponer a los sujetos que han sido condenados una obligación de no reanudar estas conductas infractoras bajo condiciones *diferentes*-<sup>1012</sup>. En estos supuestos el actor formulará una nueva pretensión, acumulable a la de suspender la actividad

---

<sup>1012</sup> Si bien en ambos supuestos estaremos ante lo que ARMENGOT VILAPLANA denomina una “tutela inhibitoria” definiéndola como “comprensiva de dos clases de acciones, cuya diferencia atiende al momento en el que pueden ser solicitadas: la acción de cesación propiamente dicha, y la acción de prohibición” [*La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 335].

infractora y consistente en prohibir la iniciación de actividades ilícitas similares a las que han sido objeto de cese; esto demuestra que la *prohibición de reanudar* y la *prohibición de iniciar* si bien parecidas, tienen, en realidad, una extensión diferente, sin embargo ambas pretensiones son posibles, no solo sobre la base del art. 139.1.b), sino también, de acuerdo con la posibilidad de ejercer la acción de cese –o de solicitar medidas cautelares- conforme a la LPI, cuando exista temor racional y fundado de nuevas infracciones de forma inminente.

Por tanto, cuando es Internet el medio utilizado para infringir los derechos de propiedad intelectual, la prohibición de reanudar la explotación o actividad infractora puede y debe hacerse efectiva a través de las acciones de cese y de prohibición. Prohibir la reiteración de las conductas ilícitas sobre la base de la acción de cese se limitaría, únicamente, a imponer al demandado que no realice de nuevo las explotaciones o actividades ilícitas que han sido suspendidas, es decir, que no ponga a disposición del público otra vez aquellos contenidos que han sido retirados de su sitio de Internet, que no vuelva a abrir la misma página web que había sido cerrada, que no distribuya determinado programa que sirve para intercambiar archivos... Sin embargo, aun prescindiendo de reanudar estas actividades, el agente que ha sido demandado podría continuar desarrollando actividades ilícitas; por este motivo, existiendo temor racional y fundado de que puedan producirse nuevas infracciones, la pretensión de prohibición debe permitir que el demandante solicite la condena a no ofrecer los contenidos retirados desde un sitio de Internet distinto, a no utilizar

otro dominio desde el que publicar una página web similar a la cerrada, que no distribuya un nuevo programa de intercambio entre pares...

Lo anterior justifica que, siendo Internet el medio utilizado para cometer las infracciones, aunque la suspensión y la prohibición de reanudar hagan referencia a la misma explotación o actividad infractora, y hayan de entenderse como integrantes de la acción de cese, tenga sentido que se solicite y se imponga de manera autónoma la *prohibición de iniciar*, no tanto pensando en evitar que se reanude la comisión de infracciones de idénticas características, sino en cometer el mismo tipo de infracción aunque bajo circunstancias diferentes<sup>1013</sup>. Dada la dificultad de concretar si, efectivamente, estamos ante la reiteración de conductas infractoras previamente suspendidas –a las que debería ponerse fin mediante la acción de cese del art. 139.1.b)- o ante nuevas infracciones en relación con las cuales existe el riesgo de que se cometan –y que podrían evitarse recurriendo a la acción de prohibición conforme a lo previsto en el art. 141 de la LPI-, interesa al demandante solicitar expresamente en su demanda

---

<sup>1013</sup> Esta medida es adoptada sobre la base del art. 139.1.b) de la LPI, e implica la prohibición de reanudar la explotación o la actividad infractora como parte de la acción de cese; por este motivo, se trata de una medida que no debe confundirse con la acción de prohibición cuyo ejercicio es posible a partir del art. 141 de la LPI y que exige que la conducta infractora vaya a producirse de modo inminente –esto es, que se encuentre en un nivel avanzado de preparación-. Lo indicado ha de entenderse sin perjuicio de que ambas acciones puedan tener, en un caso concreto, lo que podría considerarse como el mismo objeto, p. ej., haber solicitado como parte de la acción de cese la prohibición de desarrollar un *software* con características similares a las del programa P2P que ha sido retirado, y, en caso de que exista el temor racional y fundado de que este nuevo *software* está siendo desarrollado, ejercer –en un proceso posterior-, la acción de prohibición para evitar que llegue a consumarse la infracción indirecta mediante el lanzamiento del nuevo programa.

ambas pretensiones –sin perjuicio de la obligación de demostrar ante el tribunal competente que existe el peligro de que esto suceda-.

Este interés del demandante tiene su razón de ser en la tutela ejecutiva que se solicite en caso de incumplimiento de la sentencia de condena por parte del infractor. Siendo clara la extensión de la prohibición de reanudar las conductas que han sido objeto de la acción de cese –pues coincide, exactamente, con las características de las actividades sobre las que ha recaído la cesación-, si el sujeto condenado no respeta el contenido de la sentencia podrá solicitarse su ejecución ante los tribunales. En el mismo sentido, deviene necesario concretar lo máximo posible la amplitud de la acción de prohibición referida a hipotéticas conductas futuras, ya que, de lo contrario, no será posible instar la tutela ejecutiva si se incumple la obligación de no hacer, sino que deberá iniciarse un nuevo proceso declarativo para obtener la condena al cese de las nuevas actividades ilícitas que esté cometiendo el infractor. A efectos de concretar el alcance de la pretensión de prohibición, el demandante habrá de solicitar, de forma expresa y con la mayor precisión posible, la condena a no poner a disposición del público desde otro sitio de Internet los contenidos que han sido retirados –ni otros de su titularidad o cuya gestión tenga encomendada-, sin el previo consentimiento del titular de derechos sobre los mismos; la condena a no abrir una nueva web –bajo el mismo dominio o bajo un dominio distinto- desde la que se realice, sustancialmente, la actividad ilícita que motivó el cierre de la página pre-existente; el lanzamiento de otro *software* con diferente denominación pero que

también permita el intercambio de archivos entre pares sin respetar los contenidos protegidos por la propiedad intelectual... Solo de este modo será posible exigir el cumplimiento de la condena a no hacer en vía ejecutiva, sin necesidad de pasar por otro proceso de declaración.

**1.2.- LA POSIBILIDAD DE EXTENDER LA APLICACIÓN DE ALGUNAS MEDIDAS DE REMOCIÓN PARA LOGRAR EL CESE DE LAS INFRACCIONES EN LÍNEA [ARTS. 139.1.D) Y E) DE LA LPI].**

El art. 139.1.d) de la LPI introduce una medida destinada a retirar, inutilizar y, de ser necesario, destruir, los instrumentos de todo tipo destinados, principalmente, a la reproducción, creación o fabricación de ejemplares ilícitos. Por su parte, el art. 139.1.e) prevé la posibilidad de remover o precintar los aparatos utilizados para comunicar obras públicamente y sin autorización. Estamos ante un ejemplo claro de normas previstas para hacer frente a las infracciones cometidas en el ámbito analógico; sin embargo, nada impide la posibilidad de adaptarlas a las explotaciones que tienen lugar en línea a fin de concretar otras formas de materializar la acción de cese cuando los ilícitos se producen en Internet –algo posible, además, gracias a que la lista del art. 139.1 de la LPI constituye una enumeración abierta-. De este modo, con el propósito de permitir su aplicación al ámbito digital, es suficiente con reemplazar el término *ejemplares* del apartado d) por el concepto de *copias*; mientras que respecto de lo establecido en el punto e), solo es necesario recordar que, conforme al art. 20.2.i) de la

LPI, la puesta a disposición también constituye una forma de acto de comunicación pública<sup>1014</sup>.

El problema tradicional que ha existido en relación con estas medidas del art. 139.1 ha sido el de determinar su naturaleza. La primera duda en torno a las mismas reside en si se trata de pretensiones que han de solicitarse en acumulación a la pretensión de condena al cese de la actividad ilícita o, en cambio, estamos ante instrumentos ejecutivos. La diferencia principal entre ambas interpretaciones radica en que, si consideramos que son formas de ejecutar la sentencia de condena al cese, no es necesario que estas medidas se pidan en el marco del proceso declarativo, pudiendo solicitarse posteriormente en el proceso de ejecución.

La previsión de estas medidas como parte de las conductas que puede comprender el cese de la actividad ilícita de acuerdo con el art. 139.1 de la LPI, indica que nos encontramos ante pretensiones que han de ser solicitadas por el legitimado activamente, en la demanda presentada en el proceso declarativo, como parte de la acción de cesación; esto será necesario a fin de que quepa condenar al demandado a la realización de tales conductas y, en caso de incumplimiento, sea posible imponerlas coactivamente como parte de la tutela ejecutiva conforme al art. 699 de la LEC –no pudiendo, de lo contrario, ser concedidas de oficio por el tribunal-; además de lo

---

<sup>1014</sup> No hacemos referencia en esta exposición a las medidas de remoción previstas en los apartados c), f) y g) del art. 139.1 de la LPI por entender que no cabe su aplicación –ni siquiera por analogía- a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet.

indicado, conviene al demandante acumular estas acciones dirigidas a impedir que continúen desarrollándose los efectos de la infracción o que la misma se reitere en el futuro<sup>1015</sup>. Sin embargo, cuando las medidas de remoción no hayan sido expresamente solicitadas, y se haya incumplido la sentencia estimatoria de la condena a cesar, cabrá la posibilidad de que el demandante pida el cumplimiento del cese en el marco del proceso de ejecución mediante las actividades reguladas en el art. 139.1.d) y e) de la LPI –también en este caso, si no las solicita el demandante, no podrán ser acordadas de oficio por el tribunal-<sup>1016</sup>.

La segunda duda surge respecto de la relación existente entre las dos pretensiones expuestas en el epígrafe anterior como integrantes del cese y estas medidas que también pueden formar parte del cese de la actividad ilícita. En contraposición con las acciones estrictamente de cese –que serían las consistentes en suspender y en prohibir la reanudación de las explotaciones o actividades infractoras-, la doctrina ha denominado a las medidas de los apartados d) y e) acciones de remoción<sup>1017</sup>, definiéndolas como aquellas destinadas a impedir que

---

<sup>1015</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1599 de la versión electrónica.

<sup>1016</sup> Esto se desarrolla con detalle en el epígrafe destinado a *los instrumentos ejecutivos de la condena al cese*, en el apartado titulado “Las medidas de remoción como obligaciones de hacer y su doble naturaleza”.

<sup>1017</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual...* op. cit., pág. 308; CARRASCO PERERA, Á., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 1674; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 860.

las conductas infractoras continúen produciendo sus efectos<sup>1018</sup> y a eliminar los resultados de la infracción<sup>1019</sup>. La principal característica de la relación entre ambas categorías de acciones reside en el hecho de que, si no se estima la primera, deviene imposible que la segunda pueda ser concedida, es decir, la acción consistente en inutilizar los instrumentos destinados a reproducir copias o a remover los apartados utilizados para poner las obras a disposición del público carece de sentido si, con carácter previo, no se ha ordenado la suspensión y la prohibición de reanudar la explotación o actividad infractora vinculada a los actos de reproducción y de puesta a disposición<sup>1020</sup> – por tanto, será necesario que, en todo caso, concurren los presupuestos para solicitar la suspensión y la prohibición de reiteración de las actividades ilícitas-.

Lo anterior implica que, al interponer la demanda, el demandante deberá solicitar primero, la pretensión de cese y, para el caso de que la misma sea estimada, podrá pedir en el mismo escrito la pretensión de remoción –si bien, como se explica en los siguientes apartados, la posibilidad de utilizar estas medidas cuando los ilícitos se cometen a través de Internet es muy limitada-. El recurso a la acción de remoción cuando se trata de infracciones en línea es relevante como vía para

---

<sup>1018</sup> SOLER PASCUAL, L. A., en LLAMAS POMBO, E. (dir.), *Acciones Civiles*, Tomo IV, ed. La Ley, Madrid, 2013, pág. 844.

<sup>1019</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual...* *op. cit.*, pág. 308.

<sup>1020</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 308, quien mantiene el “carácter complementario” de las acciones de remoción, de modo que “carecerán de interés en cuanto pretensiones autónomas” y “deberán acumularse accesoriamente a la pretensión de cesación”.

evitar que las actividades ilícitas continúen produciendo sus efectos después de ordenada su cesación, no obstante, tanto la inutilización de los instrumentos como la retirada de los aparatos vinculados a los ilícitos, constituyen, adicionalmente, un modo de materializar el cese de las conductas infractoras –esto es, una de las distintas actuaciones que, conforme el art. 139.1 de la LPI, *podrá comprender* la cesación de la actividad ilícita-<sup>1021</sup>.

Por tanto, las pretensiones por las que se solicita que sean inutilizados los instrumentos que permiten la reproducción, o retirados los aparatos que hacen posible la puesta a disposición, tan solo pueden representar, respecto de la suspensión y a la prohibición de reanudación, una acumulación accesoria caracterizada por ser la acción la principal la de cese y la acción eventual, si se obtiene un pronunciamiento favorable, la de remoción<sup>1022</sup>. Esta afirmación obliga al demandante en primer lugar, a demostrar la existencia de infracción cometida por un sujeto –en calidad de infractor directo o indirecto-, en segundo lugar, a pedir la suspensión de la actividad ilícita y la prohibición de que la misma se reanude y, en tercer lugar, y respecto del mismo sujeto, a solicitar la inutilización de los instrumentos o la remoción de

---

<sup>1021</sup> En relación con la medida del art. 139.1.d), GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ señala “Actividad necesaria para lograr no sólo el cese de la actividad ilícita, sino también la remoción de los resultados de la misma” [*La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 302, nota de pág. 288].

<sup>1022</sup> En este sentido, ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, págs. 308 a 310; en cambio, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., en *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 303, manifiesta sus dudas a propósito de que, en todos los casos, estas acciones se soliciten de forma accesoria a la de cesación.

los aparatos, algo que, como se expone a continuación, solo será posible en relación con el creador del *software* P2P y al usuario que comparte obras a través de estos programas.

**A) LA RETIRADA, INUTILIZACIÓN O DESTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DESTINADOS A LA REPRODUCCIÓN [ART. 139.1.D) DE LA LPI].**

De acuerdo con el art. 139.1.d) de la LPI, es posible solicitar de los tribunales, como parte de la condena al cese de la actividad ilícita, que adopten las medidas necesarias para la retirada, inutilización y, de ser necesario, la destrucción de instrumentos de todo tipo destinados, principalmente, a reproducir, crear o fabricar ejemplares ilícitos; si bien no cabe formular la petición en abstracto, sino que deberá pedirse del órgano jurisdiccional la imposición de unas medidas concretas. La citada norma incluye una enumeración de estos instrumentos: “moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos”; no obstante, esto ha de entenderse como un listado abierto no limitado a lo expresamente previsto, de modo que nada excluye la posibilidad de utilizar la medida establecida en la mencionada disposición también respecto de aquellos instrumentos que devienen necesarios para la comisión de infracciones en el ámbito digital<sup>1023</sup>.

---

<sup>1023</sup> “La lista el art. 139.1.d) es un *numerus apertus* que puede incluir otros aparatos, como discos duros ordenadores personales y servidores de Internet en los que se «cuelga» el programa P2P para su descarga por parte de los usuarios” [GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 302, nota de pág. 287].

Por tanto, si bien con un campo de aplicación muy restringido, entendemos que cabe utilizar esta medida en las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a través de Internet. De este modo, es posible instar la retirada, la inutilización o la destrucción de las máquinas que cumplen la función de servidores en el ciberespacio y de los dispositivos electrónicos de cualquier tipo utilizados para cometer las infracciones, en cuanto están relacionadas con la actividad consistente en reproducir copias ilícitas –a este propósito, conviene recordar que subir la obra al servidor de Internet, copiarla en un disco duro o pasarla de formato analógico a formato digital, exige realizar actos de reproducción no autorizados-<sup>1024</sup>.

Sin embargo, aplicar esta medida sobre los servidores que almacenan datos puede ser desproporcionado, pudiendo alcanzarse el mismo resultado mediante el cierre de la página web o la retirada de los contenidos ilícitos –opciones, ambas, menos gravosas para el intermediario titular del servidor que retirarlo, inutilizarlo o destruirlo-. Por su parte, aplicar esta medida sobre el dispositivo electrónico utilizado en la comisión de los ilícitos, si bien permite eliminar los efectos de la infracción –al retirar, inutilizar o destruir el disco duro, el ordenador u otro aparato en el que se han almacenado las obras obtenidas de forma ilícita-, exige la identificación individual del

---

<sup>1024</sup> En contra, GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 229, quien excluye de entrada la posibilidad de utilizar la medida del art. 139.1.d) contra los servidores de Internet por considerar que “no han servido para reproducir, crear o fabricar ejemplares ilícitos, sino para distribuir o para comunicar al público de forma ilícita obras o prestaciones protegidas”.

infractor a quien pertenece el aparato sobre el que recaerá la medida, algo que implica, en la mayoría de ocasiones, la necesidad de obtener los datos del usuario que descarga contenidos –tarea no exenta de problemas, como se ha expuesto en el Capítulo III-.

Asimismo, respecto de ambas medidas, el demandante tiene la obligación de demostrar que el destino principal de estos instrumentos es el de realizar actos de reproducción ilícitos –siendo este un requisito imprescindible para que quepa su adopción-; no obstante, se trata de una tarea difícil ya que es una circunstancia que no concurrirá en todos los supuestos. En consecuencia, si bien permitido por la ley, las características de los servidores y de los dispositivos electrónicos determinan que sea prácticamente imposible convertirlos en objeto del art. 139.1.d) de la LPI cuando las infracciones de los derechos de propiedad intelectual se cometen en línea<sup>1025</sup>.

Por último, también cabe que la acción de remoción del art. 139.1.d) de la LPI tenga por objeto los programas informáticos, en particular, el instrumento por excelencia para la comisión de las infracciones en línea: el *software* que permite el intercambio de archivos entre

---

<sup>1025</sup> En estos supuestos, la correcta aplicación del art. 139.1.d) implicará que sea desestimada la acción de remoción que tenga por objeto los servidores o los dispositivos electrónicos utilizados para la reproducción de obras. Asimismo, estimada la acción de cese sobre la base de los arts. 139.1.a) y b) de la LPI –y sin que el demandante haya solicitado expresamente las medidas de remoción- no será posible utilizar el apartado d) para la ejecución forzosa consistente en la retirada, inutilización o destrucción de los servidores o dispositivos electrónicos ya que, como se ha indicado, el supuesto de hecho no reúne todos los requisitos exigidos por la mencionada disposición.

pares<sup>1026</sup>. Lo indicado es posible a pesar de que sea un *software* susceptible de usos distintos a la infracción de derechos de propiedad intelectual –e, incluso, aun cuando dependa del usuario que se realice una utilización lícita de este programa<sup>1027</sup>–, pues la reforma de la LPI introducida en virtud de la Ley 19/2006 elimina la necesidad de que se trate de instrumentos destinados *exclusivamente* a la comisión de ilícitos, reemplazándola por la idea de que su destino sea *principalmente* este tipo de actuaciones<sup>1028</sup>; además, la modificación del art. 138 de la LPI por la Ley 21/2014, permite atribuir la condición de infractores indirectos y ejercer la acción de cese contra quienes, no siendo intermediarios, cooperan o inducen a sabiendas la conducta

---

<sup>1026</sup> Vid., en el mismo sentido, SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, op. cit., págs. 190 y 191.

<sup>1027</sup> Como señala la AP de Madrid, “La puesta en el mercado de una herramienta tecnológica con determinadas potencialidades, en este caso la posibilidad de que los usuarios intercambien directamente entre sí archivos de audio, que puede utilizarse de modo correcto, es decir, para la transmisión de los que no presenten problemas de fricción con las normas que protegen la propiedad intelectual, entraña un comportamiento de carácter neutro desde el punto de vista legal [...]. La posibilidad de que se produzca un mal uso por parte del usuario no entraña responsabilidad que resulte atribuible, al menos con carácter directo, ni al creador ni al comercializador del programa” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 7º].

<sup>1028</sup> “Ahora basta con que su *finalidad principal* sea la reproducción, creación o fabricación de ejemplares ilícitos. La medida, por tanto, no es ejecutable si los instrumentos utilizados para producir los ejemplares ilícitos han servido también a otros propósitos, siempre que no puedan considerarse meramente secundarios frente al ilícito destino principal” [GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, op. cit., pág. 229]. En este sentido, corresponde al demandante demostrar que el uso principal que se realiza del programa P2P tiene por objeto el intercambio ilícito de obras –y, con ello, el carácter secundario del resto de utilidades de este *software*–; no obstante, se trata de aspectos que no están exentos de dificultad probatoria, en particular, en la medida en que el demandante puede conocer los intercambios no autorizados que se realizan de las obras que defiende, pero no el carácter lícito o ilícito del resto de intercambios.

infractora o tienen capacidad de control sobre la misma e interés económico directo<sup>1029</sup>.

Como se recordará, por lo que respecta a los diferentes sujetos que pueden verse implicados en un programa de intercambio de archivos debemos diferenciar entre quienes crean y/o desarrollan el P2P y quienes se encargan de distribuirlo. En relación con los segundos, cuando la distribución del programa se realiza en formato físico, la medida exigirá la retirada del comercio de todos los ejemplares y, en su caso –si se estima necesario-, la destrucción de los mismos. No obstante, como se ha defendido, en la actualidad lo habitual es que este *software* no sea objeto de venta física, sino ofrecido para su descarga a través de un sitio de Internet, siendo suficiente para poner fin a la infracción, y a los efectos derivados de la misma –en la medida de lo posible, puesto que la acción no alcanza a los programas que ya han sido distribuidos-, el ejercicio de la acción de cese, es decir, solicitar que sea retirado este *software* de la página web desde la que se permite su descarga. En consecuencia, la aplicación de esta medida a los

---

<sup>1029</sup> Antes de la reforma operada por la Ley 21/2014, la AP de Madrid negaba la posibilidad considerar responsables al creador/desarrollador del programa de intercambio entre pares como infractor indirecto de los derechos de propiedad intelectual, dado que, en ese momento, el carácter indirecto de la infracción carecía de regulación legal [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 8º]. No obstante, en la misma sentencia, la AP mantiene “La posibilidad de que se produzca un mal uso por parte del usuario no entraña responsabilidad que resulte atribuible, *al menos con carácter directo*, ni al creador ni al comercializador del programa” (cursivas de la autora) [FJ 7º], de modo que no cierra la posibilidad de atribuir responsabilidad indirecta a estos agentes aunque sea el usuario quien decide realizar una utilización ilícita del programa –una responsabilidad que, con el nuevo art. 138.II de la LPI, ya es posible atribuir de manera indirecta-.

distribuidores del programa tiene escasa relevancia, sin embargo, no cabe decir lo mismo de su uso respecto de los creadores y/o desarrolladores del programa.

En este sentido, deviene particularmente relevante la acción de remoción del art. 139.1.d) de la LPI respecto de quienes crean y/o desarrollan los programas de intercambio entre pares; así, es posible ejercer la acción de cese contra los mismos, en su condición de infractores indirectos conforme al art. 138.II, e instar la suspensión de su actividad ilícita –pudiendo ser el fundamento de su legitimación pasiva la cooperación con la conducta infractora o el interés económico directo y la capacidad de control sobre la misma-. Para el caso de que el cese sea estimado, el demandante podrá acumular la acción de remoción consistente en la inutilización del programa P2P; de este modo, no solo se consigue eliminar los efectos de la infracción indirecta cometida por los creadores y/o desarrolladores –consistente en proporcionar y controlar el *software* que permite realizar actos ilícitos de reproducción y de puesta a disposición del público- y se evita que los internautas continúen produciendo copias ilícitas de obras protegidas<sup>1030</sup>, sino que, además, se materializa el cese de la conducta ilícita causando el menor perjuicio a estos agentes; sin embargo para que ello sea posible, deberá solicitarse la inutilización

---

<sup>1030</sup> De este modo, para el ámbito digital, se cumple lo que señala GONZÁLEZ GOZALO a propósito del art. 139.1.d) respecto del ámbito analógico “con esta otra medida de remoción se pretende asegurar que no se produzcan más ejemplares ilícitos” [“Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 228].

del programa solo en relación con el intercambio de contenidos ilícitos<sup>1031</sup>.

A pesar de que también se prevé en el art. 139.1.d) de la LPI la retirada y la destrucción de los instrumentos, la posibilidad de destinar el programa de intercambio a actividades lícitas, junto a la necesidad de adoptar medidas proporcionadas, determinan que solo quepa inutilizar los usos de este *software* que sean contrarios a la LPI<sup>1032</sup>. De este modo, la medida adoptada sería respetuosa con el art. 139.2 de la LPI; la citada disposición prevé que, al acordarse la destrucción o inutilización de ejemplares que sean susceptibles de otras utilidades, el infractor pueda solicitar que ello se realice limitándose a lo necesario para impedir las explotaciones ilícitas; sobre la base de esta exigencia de proporcionalidad, la inutilización del programa de intercambio entre pares respecto de los usos ilícitos se plantea como

---

<sup>1031</sup> La posibilidad de inutilizar el programa P2P con el único propósito de evitar que permita el intercambio de contenidos ilícitos, contribuye a que los tribunales estimen la acción de cese ejercida contra un instrumento que ha recibido la calificación de neutro por la jurisprudencia.

<sup>1032</sup> En relación con el carácter proporcional de la actividad que se imponga al demandado, el art. 139.2 de la LPI otorga al infractor la facultad de solicitar que, cuando sean los materiales susceptibles de otros usos, su inutilización se efectúe en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita. A este propósito, existiendo la posibilidad de configurar los programas P2P de modo que restrinjan los intercambios ilícitos y permitan exclusivamente los autorizados por el titular de derechos, entendemos que la inutilización del *software* ha de realizarse en este sentido, siendo esta la única medida que podrían solicitar sus creadores/desarrolladores a fin de respetar un programa que también puede utilizarse con fines lícitos. En todo caso, como impone la LPI, serán estos sujetos quienes, al ser demandados como infractores indirectos y se solicite contra ellos el cese conforme al 139.1.d), pidan al tribunal que el alcance de la medida se limite a lo estrictamente necesario de acuerdo con lo que ha sido indicado.

la medida más oportuna<sup>1033</sup>, puesto que mientras puedan ser susceptibles de usos neutros la destrucción o retirada del circuito se convierten en excesivas<sup>1034</sup>.

Ahora bien, esta medida aplicada a los programas P2P no ha de limitarse a una obligación de hacer que recaiga sobre los creadores y/o desarrolladores del *software*, sino que exige, necesariamente, la coordinación de esfuerzos por parte de dos sujetos: de un lado, los titulares de los derechos de propiedad intelectual, quienes deberán proteger sus obras a través de *medidas tecnológicas*<sup>1035</sup> anti-copia que será necesario sortear para poder compartir los contenidos protegidos en una red de pares<sup>1036</sup>; y, de otro lado, los creadores/desarrolladores del *software*, quienes tendrán que velar para que su programa no

---

<sup>1033</sup> Una vez instalado el *software* P2P en el dispositivo electrónico de los usuarios, la introducción de modificaciones en el mismo –en el caso concreto, tendentes a impedir los intercambios ilícitos-, se realizará mediante la *actualización del programa*, que tendrá lugar cuando el usuario acceda a Internet desde el dispositivo en el que tiene instalado el *software*. Asimismo, también a partir de ese momento, los programas P2P cuya descarga se facilita desde páginas web, deberán distribuirse actualizados y, por tanto, sin que puedan usarse para intercambiar contenidos protegidos.

<sup>1034</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 1601 de la versión electrónica.

<sup>1035</sup> Las medidas tecnológicas se definen por el art. 160.3 de la LPI como “toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos, referidos a obras o prestaciones protegidas, que no cuenten con la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual. Las medidas tecnológicas se consideran eficaces cuando el uso de la obra o de la prestación protegida esté controlado por los titulares de los derechos mediante la aplicación de un control de acceso o un procedimiento de protección como por ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de control de copiado que logre este objetivo de protección”.

<sup>1036</sup> Para una postura interesante sobre esta cuestión, *vid.*, LESSIG, L., *El código 2.0*, ed. Traficantes de sueños, Madrid, 1ª ed., 2009, págs. 275 y ss.

permita eludir estas medidas tecnológicas<sup>1037</sup> y/o contenga sus propios sistemas de filtrado<sup>1038</sup> –con ello conseguirán inutilizar los posibles usos ilícitos del sistema de intercambio entre pares; manteniéndose, por lo demás, los usos con fines lícitos del mismo-<sup>1039</sup>.

Las medidas tecnológicas de protección adoptadas por los titulares de derechos para proteger sus obras quedan sujetas a un régimen especial previsto en los arts. 160 y ss. de la LPI; para el caso de que estas sean infringidas, el art. 160.1 se remite a lo que ha sido estudiado sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual –arts. 138 y ss.-, donde se prevén disposiciones específicas para proteger las medidas tecnológicas –se trata de los apartados e) *in fine*, f) y g) del art. 139.1 de la LPI-. De modo que, introducidas estas medidas por los titulares de derechos, la pretensión de cese contra los creadores/desarrolladores del programa de intercambio entre pares que permita su elusión, ya no

---

<sup>1037</sup> De este modo, el titular de derechos habrá de asumir la obligación de proteger sus obras con medidas tecnológicas, mientras que el creador/desarrollador del programa P2P habrá de limitarse a respetar una obligación de no hacer, consistente en no introducir tecnologías en su *software* que permitan a los usuarios eludir esas medidas de protección.

<sup>1038</sup> Como se ha indicado en el Capítulo II, los sistemas de filtrado impuestos a los responsables del *software* P2P son posibles en cuanto, al carecer de a condición de prestador de servicios, no les es de aplicación la jurisprudencia establecida por el TJUE en la Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, especialmente, apartados 39 y 40.

<sup>1039</sup> En el año 2007, SÁNCHEZ ARISTI ya defendía la idea de introducir en los programas P2P sistemas de filtrado para evitar su utilización con fines ilícitos [*El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, *op. cit.*, pág. 182 a 184]. Asimismo, GIL GIL y MARTÍN FERNÁNDEZ, tras explicar detalladamente el funcionamiento de los programas P2P, realizan una propuesta basada en el filtrado entre los “Posibles mecanismos de control” de los intercambios a través de este *software* [“Sobre la tipicidad de la conducta de colgar en la red una obra protegida...”, *op. cit.*, págs. 26 a 30].

se ejercerá de acuerdo con las pretensiones que son expuestas en el presente epígrafe, sino conforme a lo establecido en los referidos apartados del art. 139.1 de la LPI –e) *in fine*, f) y g)-. De esta forma, cabe solicitar el cese de la conducta de los creadores/desarrolladores del *software* que esté relacionada con la elusión de estas medidas tecnológicas de protección; por ello, según las circunstancias –es decir, las actividades que permita llevar a cabo el programa P2P respecto de las medidas tecnológicas-, será posible solicitar la remoción o precinto de los aparatos utilizados para la puesta a disposición del público de obras a las que se ha accedido eludiendo su protección tecnológica; el decomiso, la inutilización o destrucción de los dispositivos que permiten eludir las medidas tecnológicas; o, la remoción o el precinto de los instrumentos que hacen posible suprimir o neutralizar los dispositivos técnicos de protección.

A propósito de la necesidad de introducir medidas tecnológicas de protección, la Audiencia Provincial de Madrid, en el asunto contra D. Pablo Soto –creador y desarrollador de distintos programas P2P-, mantuvo tres ideas. En primer lugar, la posibilidad de utilizar este *software* para intercambios lícitos<sup>1040</sup> –de modo que su retirada o

---

<sup>1040</sup> “No hay que olvidar que el programa está concebido para el intercambio de todo tipo de archivos de audio, lo que da cobertura a la posibilidad de circulación lícita de obras que cuenten con explícita autorización para ello, tales como las sujetas a licencia “creative commons”, etc [...]. Frente a ello puede aducirse [...] que estadísticamente, en función de la disponibilidad de archivos para los usuarios de las aplicaciones MP2P [denominación del programa de intercambio entre pares], estos accederían más a obras musicales producidas por las demandantes que a cualesquiera otras [obras protegidas por la propiedad intelectual sin consentimiento para su explotación]. Pero aunque ello fuese así [...], eso no significaría que la funcionalidad del programa quedase reducida precisamente a ello, sino que los usuarios estarían

destrucción no se plantea como la opción adecuada, existiendo soluciones que afectan en menor medida a los intereses de los responsables del programa-. En segundo lugar, la falta de control de quienes crean y/o desarrollan el *software* sobre los usos que realizan los internautas una vez adquirido el programa<sup>1041</sup> –lo que no excluye la posibilidad de inutilizar los intercambios ilícitos, en origen y con carácter general, impidiendo que se pongan a disposición obras protegidas en las carpetas abiertas al resto de usuarios-. Y, en tercer lugar, la relevancia de que las entidades productoras –titulares de los derechos de propiedad intelectual infringidos- incorporen a sus obras medidas tecnológicas de protección que sean suficientemente eficaces para evitar su intercambio mediante redes de pares<sup>1042</sup>.

---

aprovechando para mal fin las posibilidades técnicas del software [...]” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 11º].

<sup>1041</sup> “Además, los demandados carecen de cualquier posibilidad de control sobre el empleo concreto que dan los usuarios a la herramienta informática, puesto que éstos no precisan de intermediación técnica alguna por parte de aquellos para operar el intercambio de archivos una vez que disponen del programa informático [...]” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 11º].

<sup>1042</sup> “No sería reprochable a los demandados el que las productoras adoptasen o no tal cautela [la incorporación a sus fonogramas de medidas tecnológicas de protección] pues el desarrollo e implementación de medidas eficaces al respecto sería algo ajeno al creador del programa, al que sólo podría exigirse que no habilitase cauce alguno para sortear las que el titular del derecho hubiera decidido aplicar o, en su caso, que tuviese en cuenta una razonable coordinación con ellas [...]. Pero no es al creador ni al comercializador del software de intercambio al que le incumbiría publicar y actualizar los catálogos de obras protegidas ni dotar a éstas de medidas tecnológicas; simplemente podría, en su caso, una vez estandarizadas las mismas por quienes las implantasen, ser requerido para que previese modos de ajustarse a ellas (filtrado, etc), pues esa sería la única actuación eficaz que éste podría realizar al respecto. Lo que no resulta exigible al creador del programa es que deba ser él quien haya de invertir cuantiosos recursos en medidas para prevenir o impedir la violación de derechos de propiedad intelectual, pues quien debería costearlas e implantarlas es el titular de los mismos, ya que operarían exclusivamente en su

**B) LA REMOCIÓN O EL PRECINTO DE LOS APARATOS UTILIZADOS PARA LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS [ART. 139.1.E) DE LA LPI].**

El art. 139.1.e) de la LPI permite remover o precintar aquellos aparatos que se utilizan para la comunicación pública de obras careciendo de autorización, también respecto de esta medida debemos mantener la oportunidad de extender su aplicación a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en línea<sup>1043</sup>. La principal diferencia entre esta acción de remoción y la prevista en el apartado d) radica en los actos de explotación que pueden realizarse haciendo uso de los instrumentos o aparatos, siendo el art. 139.1.e) aplicable cuando se trate de un medio que habilite los actos de puesta a disposición de obras protegidas. Las características de la explotación de contenidos en formato digital mediante Internet, determinan que, en numerosas ocasiones, los aparatos que se utilizan para comunicar públicamente obras coincidan con los instrumentos que son destinados a su reproducción; de este modo, las máquinas que funcionan como servidores, los dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento o los programas P2P constituyen, asimismo, aparatos

---

propio beneficio y a él le incumbe la facultad de decidir si quiere o no incorporarlas [...]” (énfasis añadido) [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 11º].

<sup>1043</sup> A propósito del concepto *aparatos*, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ mantiene “Término este muy amplio, que también puede ser interpretado en el sentido de incluir los ordenadores y servidores en los que se alojan las reproducciones de programas de ordenador P2P que son puestos a disposición del público para su descarga gratuita” [*La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 303, nota de pág. 289].

susceptibles de ser objeto de remoción o precinto conforme al art. 139.1.e) de la LPI<sup>1044</sup>.

Defendida la oportunidad de inutilizar el *software* que permite el intercambio entre pares a partir del art. 139.1.d), así como las dificultades para aplicar esta acción a los servidores y a los dispositivos electrónicos –pues no se ajustan con tanta facilidad a los requisitos exigidos por el supuesto de hecho–, debemos sostener que cabe la remoción o el precinto de estos dos tipos de aparatos sobre la base del art. 139.1.e). Lo indicado es posible porque el citado precepto no añade requisitos adicionales para su aplicación –como hacía el apartado d)- siendo suficiente con el hecho de que los aparatos hayan sido utilizados para poner a disposición del público obras protegidas por la propiedad intelectual. Sin embargo, el ejercicio de esta acción de remoción contra los alojadores puros –esto es, los titulares de las máquinas que desarrollan funciones de servidor en el ciberespacio- solo será posible si merecen la consideración de infractores indirectos, puesto que la pretensión de remover o precintar los aparatos utilizados constituye una acumulación accesoria respecto de la pretensión de cese del apartado a) del art. 139.1, de modo que únicamente es posible ejercer la acción principal contra infractores directos o indirectos – debe recordarse que, si el alojador puro solo estuviera legitimado

---

<sup>1044</sup> La diferencia entre la remoción y el precinto reside en el hecho de que, mientras la primera se corresponde con la medida de carácter definitivo respecto de los aparatos utilizados para la comunicación pública de las obras, el segundo ha de llevarse a cabo como medida de naturaleza cautelar [ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1601 de la versión electrónica].

como intermediario sobre la base del art. 138.IV, como prevé la citada disposición, el cese contra el mismo podría ejercerse exclusivamente conforme al art. 139.1.h) de la LPI-; en consecuencia, su margen de aplicación en el ámbito de los servidores es limitado.

Finalmente, queda la posibilidad de que sean los dispositivos electrónicos los que se remueven o precinten por permitir la comunicación pública de obras protegidas sin autorización de su titular. En este caso, por dispositivos electrónicos debemos entender todos aquellos aparatos que dispongan de memoria suficiente para almacenar los contenidos que son puestos a disposición del público en Internet; en particular, será especialmente relevante el disco duro de los ordenadores personales cuando la infracción de los derechos de propiedad intelectual se realice mediante el intercambio entre pares<sup>1045</sup>; esto es así porque en este modelo de explotación son los usuarios quienes, desde sus dispositivos electrónicos, actúan como servidores ofreciendo los contenidos protegidos al resto de internautas que participan del sistema P2P. En el supuesto indicado, la medida consistirá en precintar el dispositivo electrónico para impedir que sea puesto en funcionamiento –si bien esto tiene mejor cabida cuando se trate de una medida cautelar- o en remover el disco duro donde se contiene la *carpeta compartida* del programa de intercambio<sup>1046</sup> –

---

<sup>1045</sup> Sin perjuicio de que la misma medida de remoción pueda adoptarse, también, en relación con los proveedores de contenidos que son titulares de la página web desde la que se ponen a disposición del público obras protegidas para su descarga continua o directa.

<sup>1046</sup> Siempre que sea posible separar el disco duro del dispositivo electrónico en el que se integra, será suficiente con remover el disco duro –no siendo necesario que la medida de remoción se extienda a todo el dispositivo electrónico, p. ej., el

desde la que se realizan los actos ilícitos de puesta a disposición del público-.

La acción de remoción del art. 139.1.e) permite materializar el cese de la infracción cometida por el usuario que ofrece obras protegidas haciendo uso de un *software* P2P; por ello, ha de solicitarse en acumulación accesoria a la acción de cese dirigida contra el usuario dada su condición de infractor directo. No obstante, como se ha desarrollado en el Capítulo III, el ejercicio de acciones contra estos sujetos presenta la problemática de su identificación, de modo que solo será posible instar el cese y la remoción si con carácter previo el demandante dispone de los datos necesarios; en este sentido, el hecho de que la diligencia preliminar del art. 256.1.11º de la LEC únicamente pueda solicitarse contra quienes ofrezcan sin autorización un volumen *apreciable* de obras, determina que tenga sentido solicitar la remoción o el precinto del disco duro utilizado por el usuario para poner a disposición del público esa cantidad *apreciable* de contenidos.

A lo indicado debe añadirse que la medida priva al usuario infractor de todas las obras en formato digitalizado que estaba ofreciendo a través del programa P2P –algo que sucede como consecuencia de la remoción del disco duro en el que se contienen los archivos digitales, salvo que cuente con copias de las mismas-. Lo anterior determina que

---

ordenador personal-. En todo caso, la remoción del disco duro tampoco es una medida imprescindible, pues produciría el mismo efecto, y sería menos gravoso, la supresión de la *carpeta compartida* –y, con ello, de todas las obras que están siendo ofrecidas mediante el programa de intercambio sin el consentimiento de sus titulares-; no obstante, ha de respetarse que el art. 139.1.e) exige la remoción o el precinto de los *aparatos* desde los que se realiza la comunicación pública.

estemos ante una acción que, de una parte, evita que las infracciones continúen produciendo sus efectos –esto es, que el resto de pares que utilizan el sistema puedan mediante la descarga de las obras cometer nuevos actos de reproducción ilícitos-; y, de otra parte, impide, o, al menos reduce las posibilidades, de que la persona demandada ponga de nuevo a disposición del público las obras protegidas bajo otra identidad o utilizando un programa de intercambio o un modelo de explotación diferente. En consecuencia, esta acción de remoción no solo es útil para materializar la suspensión de la actividad infractora, sino que, adicionalmente, contribuye a lograr que se cumpla la prohibición de reanudar la puesta a disposición del público de obras titularidad del demandante sin su autorización.

**1.3.- LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR INTERMEDIARIOS A TERCEROS QUE SE VALEN DE ELLOS PARA INFRINGIR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL [ART. 139.1.H) DE LA LPI].**

Reconocida en el art. 138.IV de la LPI la legitimación pasiva de los intermediarios respecto de la acción de cesación, el art. 139.1.h) concreta las actuaciones que se les podrá exigir para materializar el cese. Así, en virtud de la citada disposición, cabe imponer a estos prestadores la suspensión de los servicios que estén siendo utilizados por terceros para infringir derechos de propiedad intelectual; no obstante, el precepto establece que esta suspensión se realizará “sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio”. La interpretación de lo previsto en el art. 139.1.h) *in fine* ha de ser idéntica

a la mantenida respecto del art. 138.IV de la LPI –que, como se recordará, incluía la misma referencia a la LSSI-; en consecuencia, no cabe excluir la posibilidad de ejercer la acción de cese contra los intermediarios regulados en los arts. 14 a 17 de la LSSI, siendo posible instar la suspensión incluso cuando estos prestadores de servicios hayan respetado lo previsto en las mencionadas disposiciones para quedar exentos de responsabilidad.

De este modo, cuando Internet es el medio utilizado para cometer las infracciones, puede solicitarse al intermediario que deje de proveer el servicio que permite realizar actividades ilícitas<sup>1047</sup>; así, respecto de los prestadores de servicios de intermediación legitimados con base en el art. 138.IV de la LPI, cumplir con la medida de cesación exigirá que ejecuten una *obligación de hacer*. Ahora bien, el tercero cliente del servicio suspendido en aplicación de la condena a cesar no necesariamente coincidirá con el infractor directo o indirecto de los derechos de propiedad intelectual, sino que esto dependerá de las funciones propias del prestador intermediario.

La base legal que permite estas actividades no reside únicamente en la LPI, sino también en la Directiva 2000/31, cuyo art. 12.3 prevé, de manera expresa, la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales

---

<sup>1047</sup> Una actuación que deberá realizarse, en cualquier caso, respetando el art. 138.IV *in fine*. La referida disposición exige, en relación con los intermediarios, que tanto las medidas de cesación adoptadas sobre la base del art. 139.1.h) de la LPI, como las medidas cautelares del art. 141.I.6, sean objetivas, proporcionadas y no discriminatorias; estos tres requisitos adicionales son expuestos más adelante, en el presente Capítulo, respecto de la tutela cautelar de suspensión del servicio prestado a terceros.

exijan a los prestadores de servicios de mera transmisión –operadores de redes y proveedores de acceso- que pongan fin a una infracción o que la impida. Si bien el legislador español no ha transpuesto esta disposición en la LSSI, el propio art. 139.1.h) de la LPI –cuyo origen es el art. 11.II de la Directiva 2004/48-, junto al principio de interpretación conforme al Derecho de la Unión, hacen posible la adopción de tales medidas; para ello, como se expone a continuación, deviene particularmente relevante la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo.

La suspensión del servicio puede instarse respecto de cualquiera de los intermediarios expuestos en el epígrafe del Capítulo II titulado “Los prestadores de servicios intermediarios que mantienen una postura neutra respecto de las infracciones: su legitimación pasiva para la acción de cese prevista en el art. 138.IV de la LPI”, lo que incluye todos los prestadores de servicios de intermediación regulados en los arts. 14 a 17 de la LSSI. No obstante, las características de su actividad determinan que la acción de cese se ejerza, fundamentalmente, contra los operadores de redes y los proveedores de acceso, así como contra los prestadores de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos<sup>1048</sup>; procede, por tanto, concretar en qué consistirá, para ambas

---

<sup>1048</sup> Más remota nos parece la posibilidad de instar el cese sobre la base del art. 139.1.h) contra los intermediarios que faciliten enlaces o instrumentos de búsqueda, pues de acuerdo con lo examinado en el Capítulo II, salvo casos excepcionales, sus actividades son susceptibles de ser calificadas como infracciones directas –en el caso de que proporcionen enlaces profundos- o indirectas –cuando se trate de enlaces de superficie-, por lo que la legitimación pasiva, en principio, les vendrá atribuida en calidad de infractor de derechos de propiedad intelectual, es decir, no como intermediario según el art. 138.IV de la LPI.

categorías de intermediario, la suspensión del servicio prestado a terceros que se valgan del mismo para infringir derechos de propiedad intelectual.

En primer lugar, cuando la suspensión regulada en el art. 139.1.h) se solicita respecto de los operadores de redes y los proveedores de acceso<sup>1049</sup>, la acción de cese puede materializarse de dos formas distintas. De una parte, puede consistir en suspender el acceso a Internet, con carácter general, al cliente que emplea su servicio para infringir derechos de propiedad intelectual –no obstante, aun cuando se estime proporcionada y conforme a Derecho<sup>1050</sup>, la dificultad de identificar al concreto usuario junto a la facilidad con que este puede contratar conexión a la Red con otro prestador, nos permiten afirmar que no nos encontramos ante la forma más oportuna de obtener la tutela de condena al cese-. De otra parte, la acción de cese puede dirigirse a impedir que, desde el territorio español, los dispositivos electrónicos puedan acceder a las páginas de Internet relacionadas con las infracciones –p. ej., la web que permite la descarga continua, la que facilita la descarga directa o la que proporciona enlaces a redes de pares-. La plena efectividad de esta segunda actividad exigirá que la

---

<sup>1049</sup> Para la descripción de estos intermediarios de Internet, nos remitimos a lo que ha sido expuesto en el apartado 3.1.A) del Capítulo II titulado “Los operadores de redes de comunicaciones y los proveedores de acceso (art. 14 de la LSSI)”.

<sup>1050</sup> En este sentido, el art. 5.3 de la LGT exige que las medidas que se adopten en relación con el acceso por parte de los usuarios a los servicios de redes de comunicaciones respeten los derechos y libertades fundamentales, y, en el caso de que los restrinjan, solo permite que sean impuestas si resultan adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática [Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, *B.O.E.*, núm. 114, de 10 de mayo de 2014].

misma se dirija frente a todas las empresas de telecomunicaciones que tengan una cuota relevante de mercado en España, lo que incluye tanto a los operadores de servicios de banda ancha fija, como a los operadores de banda ancha móvil<sup>1051</sup>.

La característica principal de la pretensión de cese ejercida frente a los intermediarios del art. 14 de la LSSI radica en que los terceros que utilizan el servicio suspendido no se corresponden, *necesariamente*, con el infractor directo o indirecto de los derechos de propiedad intelectual, sino que son usuarios que han contratado con el operador de redes o con el proveedor de acceso un servicio que les permita navegar por Internet y acceder, en principio, a todas las páginas abiertas al público en el ciberespacio. El término *necesariamente* responde a la idea de que algunos de los usuarios del servicio puede que estén realizando actos ilícitos de reproducción a partir del sitio de Internet cuyo acceso ha sido bloqueado –mereciendo, en tal caso, la consideración de infractores directos-; sin embargo, puesto que la medida se extiende a todos los usuarios de la empresa de telecomunicaciones que accedan a Internet desde el territorio español,

---

<sup>1051</sup> Si bien fue un procedimiento seguido ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual –y autorizado por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa-, en el asunto contra NEIJ HOLDINGS LTD, se solicitó la suspensión del servicio que permitía acceder a las páginas infractoras a todos los proveedores de acceso relevantes, entendiéndose por tales los intermediarios que tuvieran una cuota en sus respectivos mercados –fijo o móvil- superior al 0.1%; esto llevó a instar el cese frente a un total de trece empresas de telecomunicaciones de banda ancha fija y dieciocho de banda ancha móvil [AJCCA (nº 5), nº 17/2015, de 25 de marzo, JUR\2015\181368, FJ 1º].

la mayoría de afectados serán, simplemente, potenciales infractores de los derechos de propiedad intelectual.

La circunstancia indicada en el párrafo anterior no está exenta de problemas, pues genera la duda de si el intermediario a quien se solicita la suspensión de su servicio ha de prestarlo, necesariamente, a usuarios que tengan la condición de infractores –en otras palabras, que exclusivamente quepa impedir el disfrute de su servicio a quienes cometen, de forma directa o indirecta, las infracciones-. No obstante, tomando como base la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, entendemos que el art. 139.1.h) de la LPI no debe interpretarse en este sentido, puesto que ello restringiría su ámbito de aplicación respecto de los operadores de redes y proveedores de acceso, hasta el punto de hacer inviable que estos intermediarios acordaran la suspensión del servicio<sup>1052</sup> –esta idea no solo ha de mantenerse, sino que debe considerarse respetuosa con la exigencia del art. 138.IV *in fine* de que las medidas que se adopten sean objetivas, proporcionadas y no discriminatorias-.

---

<sup>1052</sup> Una postura que debemos fundamentar, adicionalmente, en el art. 11.2 de la LSSI; si bien su ámbito de aplicación se limita a garantizar las resoluciones dictadas por, entre otros, los órganos jurisdiccionales –de modo que toma como punto de partida la existencia de una sentencia de condena-, permite recurrir a los intermediarios que faciliten el acceso a Internet y estén ubicados en España, para exigirles que, en cumplimiento de su deber de colaboración, suspendan el servicio utilizado “para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente”. Aunque carece de claridad la norma, consideramos que ha de interpretarse en el sentido de que permite bloquear el acceso desde España a las páginas alojadas fuera del Espacio Económico Europeo, una vez que el tribunal español competente haya dictado una sentencia de condena al cese contra el titular de este sitio de Internet –ordenándole la retirada de contenidos o el cierre de la web -.

El TJUE se pronunció sobre una cuestión similar en el asunto *UPC Telekabel Wien*, respecto de la interpretación del art. 8.3 de la Directiva 2001/29, en el que se establece “Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor” –disposición de naturaleza cautelar pero de redacción similar a la del art. 139.1.h) de la LPI-.

En el litigio principal, los titulares de derechos habían solicitado al proveedor de acceso –*UPC Telekabel*- que adoptara la medida cautelar consistente en bloquear el acceso al sitio de Internet desde el que, sin autorización, obras habían sido puestas a disposición del público, de modo que los clientes del intermediario no pudieran acceder al mismo. En su respuesta, el Tribunal de Luxemburgo mantiene que el proveedor de acceso a Internet es un intermediario cuyos servicios se utilizan para infringir derechos de propiedad intelectual<sup>1053</sup>; asimismo, niega que, para convertirse en sujeto de esta medida, sea necesario que exista un vínculo contractual entre el intermediario y el infractor de los derechos<sup>1054</sup>; finalmente, considera que cabe la adopción de la medida sin demostrar que los clientes del proveedor disfrutaban, efectivamente, de las obras protegidas que han sido puestas a

---

<sup>1053</sup> Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, apartado 32.

<sup>1054</sup> Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, apartado 34.

disposición del público en la página web cuyo acceso va a ser bloqueado<sup>1055</sup>.

En la sentencia, el TJUE examina detalladamente el requerimiento judicial por el que se ordena al proveedor de acceso que impida a sus clientes acceder a un determinado sitio de Internet; en particular, para verificar si infringe dos derechos fundamentales: la libertad de empresa y la libertad de información. En relación con la libertad de empresa, entiende que no es vulnerada ya que corresponde al proveedor de acceso elegir las medidas a aplicar –pudiendo quedar exento de responsabilidad si demuestra que adoptó todas las medidas razonables-<sup>1056</sup>; respecto de la libertad de información de los internautas, corresponde al proveedor delimitar las medidas de modo que no afecten a los usuarios que utilicen su servicio –esto es, no les impida acceder lícitamente a contenidos disponibles en Internet-<sup>1057</sup>.

Finalmente, para garantizar que la libertad de información es respetada, en la respuesta a la cuestión prejudicial el TJUE considera: “es preciso que las normas de procedimiento nacionales prevean la posibilidad de que los internautas hagan valer sus derechos ante el juez una vez conocidas las medidas de ejecución adoptadas por el proveedor de acceso a Internet”. En consecuencia, cuando se ejerza el cese contra este intermediario y se solicite el bloqueo de una página, el derecho procesal debe permitir la oposición de los usuarios, siendo

---

<sup>1055</sup> Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, apartado 36.

<sup>1056</sup> Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, apartados 52 y 53.

<sup>1057</sup> Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, apartado 56.

esta la única vía para que los órganos jurisdiccionales comprueben que la medida adoptada por el proveedor de acceso es respetuosa con los derechos fundamentales<sup>1058</sup>.

No debe olvidarse que esta interpretación del Tribunal de Luxemburgo tiene su origen en un litigio en el que se pretendía que el proveedor de conexión a la Red bloqueara a todos los usuarios de su servicio el acceso a una página; sin embargo, también es posible el bloqueo en sentido inverso, esto es, que el intermediario suspenda el acceso a Internet con carácter general al usuario que emplea su servicio para infringir derechos de propiedad intelectual; en consecuencia, en ambos casos necesitaremos resolver el problema de poner el proceso civil en conocimiento del tercero<sup>1059</sup>. En nuestro ordenamiento jurídico es el art. 150.2 de la LEC el que permite la llamada al proceso de terceros cuando resulten afectados por la sentencia<sup>1060</sup>; su aplicación no plantea problemas cuando se trata de un usuario concreto –es decir, en el segundo supuesto–.

Sin embargo, es necesario buscar una solución para aquellos casos en que todos los usuarios del proveedor de acceso resultan afectados cuando se bloquea el acceso desde España a un determinado sitio de

---

<sup>1058</sup> Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, apartado 57.

<sup>1059</sup> Algo que también parece exigir el art. 5.3.II de la LGT, al hacer referencia a la necesidad de que las medidas restrictivas se adopten en el marco de “un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el derecho de los interesados a ser oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los arreglos procesales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados”.

<sup>1060</sup> “Por disposición del Tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento”.

Internet –esto es, el primer supuesto-; en este sentido, en materia de intervención de consumidores y usuarios en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos, el art. 15 de la LEC regula el modo en que ha de realizarse el llamamiento de los perjudicados; no obstante, ninguna de las previsiones de la citada disposición nos parece directamente aplicable para comunicar a los internautas la pendencia del proceso y que puedan oponerse al bloqueo del acceso a la página web.

A pesar de lo indicado y tomando como punto de partida el art. 15 de la LEC, podría ser viable que el llamamiento se realizara mediante la publicación de la admisión de la demanda, por orden del Letrado de la Administración de Justicia, en la página web principal del operador de redes o del proveedor de acceso a quien se ha solicitado que bloquee el sitio desde el que se cometen las infracciones<sup>1061</sup> –pues solo con una difusión a través de Internet será posible extender la noticia a todos los usuarios interesados-. Este llamamiento no podrá mantenerse durante un periodo de tiempo superior a dos meses, siendo el Letrado de la Administración de Justicia quien concrete el plazo según las circunstancias –p. ej., la urgencia en poner fin a los ilícitos o el interés que hayan demostrado los usuarios en idénticos supuestos anteriores-; en todo caso, y dada la demora en resolver el asunto que inevitablemente implicará poner el proceso en conocimiento de los

---

<sup>1061</sup> No en la página web desde la que se cometen las infracciones, sino en la página del propio proveedor de acceso a Internet, en cuanto el primero, habitualmente, tiene su establecimiento en un Estado al que no alcanza la jurisdicción de los tribunales españoles.

internautas, es conveniente para el demandante solicitar que, como medida cautelar, se bloquee el acceso a la página web desde España a esperas de obtener una sentencia sobre el fondo del asunto.

La jurisprudencia de Luxemburgo también ha dado respuesta a otro de los problemas planteados en relación con los proveedores de acceso mediante la sentencia *Mc Fadden*. En el referido asunto, el TJUE extiende la condición de intermediario en calidad de proveedor de acceso a Internet más allá de las tradicionales empresas de telecomunicaciones, algo que consigue atribuyendo esta calificación a personas –tanto físicas como jurídicas<sup>1062</sup>- que ofrecen conexión a la Red en el marco de su actividad económica –incluso, cuando esto se realice de forma gratuita, pero con fines publicitarios respecto de los bienes que vende o los servicios que presta<sup>1063</sup>; por tanto, debemos considerar incluidas en la noción de proveedores de acceso prevista en la LSSI las redes públicas de conexión Wi-Fi que son ofrecidas por cafeterías, tiendas, aeropuertos, hoteles... Por lo que respecta al presente apartado, la sentencia *Mc Fadden* interesa en cuanto interpreta el modo en que el art. 12.3 de la Directiva 2000/31 –relativo a la posibilidad de exigir al proveedor de acceso que ponga fin a una infracción o que la impida- ha de aplicarse a este tipo de proveedores de acceso.

Procede señalar de antemano que, como regla general, los proveedores de acceso que facilitan redes públicas de conexión Wi-Fi contratan, a

---

<sup>1062</sup> Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, apartado 67.

<sup>1063</sup> Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, apartados 41 y 42.

su vez, con las empresas de telecomunicaciones un servicio de acceso a Internet. A este propósito, conviene recordar la acertada reflexión de SÁNCHEZ ARISTI, quien considera que existe “una clara limitación de nuestra legislación, ya que lo que la norma del art. 139.1.h) LPI no permite –y tal vez debiera ser enmendada para permitirlo- es pedir la suspensión de un servicio de intermediación prestado a otro prestador intermediario que, a su vez, facilita un servicio utilizado por terceros para infringir derechos de propiedad intelectual, aunque los actos de ninguno de los dos intermediarios constituyan en sí mismos una infracción”<sup>1064</sup>. En el caso concreto, la empresa de telecomunicaciones –operadora de red y proveedora de acceso a gran escala- no puede suspender el servicio que presta a quien ofrece redes públicas de conexión Wi-Fi cuando este servicio sea utilizado por sus usuarios para infringir derechos de propiedad intelectual; esto es debido a que el segundo de los intermediarios no tiene la condición de infractor, por tanto, la acción de cese del art. 138.IV de la LPI carece de objeto<sup>1065</sup>.

---

<sup>1064</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., “Enlaces a contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual, ¿prestación de un servicio de intermediación o provisión de contenidos?... *op. cit.*, págs. 430 y 431.

<sup>1065</sup> Como se expone en los siguientes párrafos, el TJUE ha entendido que no es necesaria la existencia de una relación contractual entre el intermediario y el tercero infractor (asunto *UPC Telekabel*); esto podría servir de base para solicitar a la empresa de telecomunicaciones que deje de prestar el servicio a quien proporciona una red de conexión Wi-Fi, pues existe un tercero –el usuario de la red pública- que se vale de este servicio para infringir derechos de propiedad intelectual; no obstante, aun siendo así, se trataría de una medida no solo desproporcionada –ya que priva de la conexión al resto de usuarios, incluso cuando realicen un uso lícito de la misma-, sino que, además, debe considerarse contraria a la libertad de empresa –de ambos intermediarios- y a la libertad de información –de los usuarios de la red pública-.

A partir de lo indicado en el párrafo anterior, conviene destacar que el reducido número de empresas de telecomunicaciones que operan en España justifica la oportunidad de solicitar, frente a todas y cada una de ellas, el bloqueo del acceso a la página web desde la que se facilita la comisión de infracciones –en otras palabras, la acción de cese conforme al 139.1.h) de la LPI-. Sin embargo, la dispersión y la elevada cantidad de proveedores de redes públicas de conexión Wi-Fi determina la dificultad para instar, frente a todos y cada uno de ellos, la medida de bloqueo al sitio de Internet infractor –algo que sería necesario si se pretende la plena efectividad de la acción de cese-. En consecuencia, constituye una opción más viable y garantiza mejores resultados ejercer la cesación respecto de las empresas de telecomunicaciones.

No obstante, el problema que dio lugar a la jurisprudencia *Mc Fadden* era más limitado; en esta cuestión prejudicial se planteaba el modo en que un proveedor de red pública podía cumplir con el requerimiento judicial consistente en impedir a terceros la utilización de su conexión Wi-Fi para poner a disposición del público obras protegidas. El TJUE, tras señalar en su respuesta las tres medidas técnicas que pueden adoptar quienes proporcionan estas redes públicas –a saber: suspender la conexión a Internet, proteger la conexión mediante contraseña o examinar todos los datos que se transmiten mediante esa conexión-, concluye que la única respetuosa con el ordenamiento jurídico es la consistente en limitar el acceso de los usuarios mediante una contraseña y obligar a quienes se conecten a proporcionar sus datos

personales –a cambio de obtener la clave de acceso-, impidiendo, de este modo, que puedan actuar anónimamente a través de su red pública<sup>1066</sup>.

Si bien esta interpretación fue realizada por el Tribunal de Luxemburgo en un supuesto en que se pretendía la adopción de medidas para materializar el art. 12.3 de la Directiva 2000/31 –es decir, como una vía que permita poner fin a las infracciones-, es cierto que la utilidad de la misma queda restringida a su carácter preventivo respecto de hipotéticas infracciones que puedan cometerse en el futuro. En este sentido, se trata, realmente, de una medida de carácter disuasorio que incide respecto de los usuarios, ya que, la previsión de contraseñas, junto a la revelación de su identidad, impiden que estos internautas puedan beneficiarse del anonimato al realizar actos de explotación ilícitos en la Red; sin embargo, la introducción de una clave de acceso y la obtención de los datos de quienes acceden a la red no es suficiente para conseguir el cese de las infracciones que ya se han cometido.

---

<sup>1066</sup> Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, apartados 80 y ss., especialmente, apartado 96. Sin embargo, manteniendo una postura realista, debemos afirmar que proteger la red pública mediante una contraseña –que únicamente será facilitada a cambio de la identificación del usuario-, constituye una medida cuya aplicación no está exenta de dificultades prácticas. En este sentido, señala CASTELLÓ PASTOR que son muy diversos los problemas que pueden surgir, entre ellos, el necesario respeto a la normativa sobre protección de datos, la imposibilidad de controlar que el usuario proporciona una identidad verdadera, el riesgo de que la clave sea comunicada a terceras personas que utilizan la conexión sin identificarse... [CASTELLÓ PASTOR, J. J., “Wi-Fi abiertas e infracciones de derechos de autor (Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2016)”, en *Revista de derecho mercantil*, nº 302, 2016, págs. 12 a 14 de la versión electrónica].

A partir de la jurisprudencia del TJUE podemos concluir que, tratándose de una medida adoptada para solicitar al intermediario que ponga fin a una infracción o que la impida –conforme al art. 12.3 de la Directiva 2000/31-, la protección mediante contraseña únicamente podrá imponerse al proveedor de acceso en vía civil a instancia de parte<sup>1067</sup>. Es el titular de los derechos infringidos quien estará legitimado para pedir a los órganos jurisdiccionales que condenen a quien presta servicios de acceso a proteger su red pública introduciendo una contraseña y exigiendo a sus usuarios que se identifiquen<sup>1068</sup>. Resulta difícil entender esta condena como integrante de la acción de cese –de acuerdo con los arts. 138.IV y 139.1.h) de la LPI-; no obstante, la interpretación conforme del ordenamiento jurídico nacional al Derecho de la Unión, ligado a la falta de transposición del mencionado art. 12.3, justifican la posibilidad de solicitar y acordar esta medida como forma de proteger los derechos de propiedad intelectual. Finalmente, el hecho de que se condene al proveedor de acceso a introducir una contraseña y este incumpla la decisión judicial, no será motivo suficiente para atribuirle

---

<sup>1067</sup> Sin descartar la posibilidad de que el legislador español, en transposición del art. 12.3 de la Directiva 2000/31 y actuando conforme a lo que permite la jurisprudencia del TJUE, obligue a los proveedores de redes públicas a proteger la conexión Wi-Fi mediante contraseña y a exigir al usuario que se identifique, bien como imposición general a través de una norma dirigida a todos estos intermediarios, o bien otorgando potestad a las autoridades –judiciales y administrativas- para condenar a la adopción de tales medidas.

<sup>1068</sup> Medida que, si bien no pone fin ni impide la comisión de infracciones a través de la red pública, sí que disuade la actuación de los usuarios presuntos infractores, así como permite que puedan ser identificados mediante la diligencia preliminar del art. 256.1.11º de la LEC, de ahí su utilidad para proteger los derechos de propiedad intelectual.

responsabilidad como infractor directo, puesto que deberá reunir los requisitos del art. 14.1 de la LSSI –disposición española que transpone el art. 12.1 de la Directiva 2000/31-<sup>1069</sup>.

La medida consistente en la suspensión del servicio prestado por los operadores de redes y los proveedores de acceso a sus usuarios deviene particularmente relevante si la jurisdicción de los tribunales españoles no alcanza a los sitios de Internet desde los que se cometen las actividades ilícitas<sup>1070</sup> –en caso de que quienes administran la página tengan atribuida la condición de prestadores de servicios conforme a la LSSI, esto sucederá cuando su establecimiento esté fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo-. Sin embargo, aunque en estos supuestos el cese instado contra el operador de redes y el proveedor de acceso se presente como una última vía para detener las infracciones –actuando como una especie de “parche” que permita poner fin a las actividades ilícitas-, debemos destacar dos cosas. De una parte, que el demandante pueda solicitar a estos intermediarios que bloqueen el acceso a la web, incluso, cuando esta se encuentre dentro de la jurisdicción de nuestros tribunales. De otra parte, la cuestionable

---

<sup>1069</sup> Sobre estos requisitos nos remitimos a lo expuesto en el Capítulo II a propósito del art. 138.IV de la LPI.

<sup>1070</sup> En este sentido se pronuncia DE MIGUEL ASENSIO, quien, si bien refiriéndose a las medidas de naturaleza cautelar, señala “con el paso del tiempo la solicitud de medidas cautelares para que proveedores de acceso a Internet bloqueen el acceso a sus usuarios a un sitio de Internet en el que se infringen derechos se ha convertido en una de las vías preferidas por los titulares de derechos para reaccionar frente a tales sitios, especialmente cuando éstos operan desde el extranjero, lo que dificulta la eficacia de las medidas de cesación dirigidas directamente frente a tales sitios” [“Configuración y alcance de las medidas de cesación contra proveedores de acceso a Internet”, *op. cit.*, pág. 2].

efectividad de la medida de bloqueo, ya que no es difícil para el administrador de la página recurrir a *proxies* ubicados en *paraísos de datos* –países que son más permisivos con la protección de la propiedad intelectual-<sup>1071</sup> y redirigir a los usuarios que acceden desde España permitiéndoles obtener el mismo contenido<sup>1072</sup>. En conclusión, aun siendo posible con base en el art. 139.1.h) de la LPI solicitar al intermediario que impida el acceso desde España a la página web infractora, conviene dejarlo como última opción, pues en el estado actual no se presenta como la medida más adecuada para poner fin a las infracciones.

En segundo lugar, cuando su actividad no sea constitutiva de infracción directa o indirecta de los derechos de propiedad intelectual, será posible instar la condena al cese frente a los prestadores de

---

<sup>1071</sup> El término inglés *proxy/proxies* hace referencia a los servidores o sitios intermedios entre el dispositivo electrónico del usuario y la página web bloqueada; de modo que la solicitud de conexión se envía al *proxy*, el cual nos redirige al sitio que ha sido bloqueado en España y nos permite acceder al mismo –mientras nuestro proveedor de acceso cree que estamos conectados al servidor *proxy*, la página web bloqueada piensa que quien intenta acceder a ella es el propio proxy- [la página web *Unblocked* contiene una recopilación actualizada de los *proxies* que es permiten acceder a los sitios bloqueados en los distintos Estados].

<sup>1072</sup> La página web *ThePirateBay*, cuyo acceso desde España fue bloqueado por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, ofrece una lista de direcciones que actúan a modo de *proxies* y permiten acceder en territorio español a los *enlaces magnéticos* que este sitio de Internet ofrece. Como la misma página explica, estos *proxies* o *mirrors* –del inglés espejo-, que surgen como respuesta al bloqueo realizado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información, se encuentran alojados en Estados donde la página no ha sido bloqueada y permiten acceder desde cualquier lugar del mundo a los contenidos ofrecidos por *ThePirateBay*.

servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos<sup>1073</sup>, sobre la base del art. 138.IV de la LPI, y solicitar la suspensión prevista en art. 139.1.h). Como se recordará, estos intermediarios a su vez pueden clasificarse en dos categorías: los alojadores puros y los alojadores 2.0; para cada uno, la suspensión del servicio prestado a terceros que se valgan de este para cometer las infracciones se concretará de un modo distinto. Asimismo, aun cuando no ha sido transpuesto por el legislador español al ordenamiento nacional, respecto de ambos tipos de alojadores rige la prohibición de imponerles un deber general de supervisión, así como un deber de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilícitas –conforme al art. 15.1 de la Directiva 2000/31-; en consecuencia, en ningún supuesto será posible solicitarles que, como medida para poner fin a los actos de explotación ilícitos cometidos utilizando su servicio, introduzcan mecanismos técnicos que les permitan controlar los datos que son difundidos haciendo uso del espacio que han cedido<sup>1074</sup> –tampoco cuando la acción de cese se

---

<sup>1073</sup> Para la descripción de estos intermediarios de Internet, nos remitimos a lo que ha sido expuesto en el apartado 3.2.A) del Capítulo II titulado “Los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos (art. 16 de la LSSI)”.

<sup>1074</sup> En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del TJUE en el asunto *Scarlet*, manteniendo que la obligación de introducir sistemas de filtrado y bloqueo de los intercambios ilícitos se opone a la prohibición de imponer un deber general de supervisión. Si bien esta sentencia fue dictada en relación con los proveedores de acceso, debe recordarse que, conforme al art. 15.1 de la Directiva 2000/31, dicha prohibición se extiende a las tres categorías de intermediarios reguladas en esta norma de Derecho de la Unión –mera transmisión, memoria tampón y alojamiento de datos- [Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, especialmente, apartados 39 y 40; así como lo expuesto en el Capítulo III bajo el epígrafe “La legitimación activa para solicitar la diligencia preliminar del art. 256.1.11º de la LEC”].

ejerza de forma preventiva respecto de posibles futuras infracciones, existiendo temor racional y fundado de que las mismas van a cometerse-.

A diferencia de lo que sucedía en el caso de los operadores de redes y los proveedores de acceso, las dos categorías de alojadores antes mencionadas suspenden el servicio prestado a quienes no solo son responsables de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, sino que, además, mantienen un vínculo contractual con el intermediario. Así, puede solicitarse al alojador puro la suspensión del servicio prestado al titular de la página web desde la que se comenten las infracciones, esto es, un tercero que ha contratado con el intermediario a cambio de un espacio en su servidor donde almacenar los contenidos que ofrece en Internet. Esta suspensión del servicio se materializará en el cierre de la página alojada; en tanto el art. 139.1.h) de la LPI no diferencia en función del tipo de infracción, el sitio de Internet cuyo cierre se solicita puede contener obras protegidas o enlaces profundos a este tipo de obras –cometiéndose, desde el mismo, infracciones directas- e, incluso, realizar otro tipo actuaciones ilícitas constitutivas de infracción indirecta –p. ej., facilitar el programa que permite el intercambio entre pares-.

En cuanto al alojador 2.0, la acción de cese se hará efectiva a través de la retirada de los contenidos ilícitos puestos a disposición del público en su sitio de Internet por los usuarios –obras, enlaces, *software* P2P...-; así como, de solicitarse, mediante la expulsión de los usuarios infractores –impidiendo, con esta medida, que tales conductas se

reiteren-. Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de que la suspensión implique el cierre de la página web 2.0 –posible, aunque sea un servicio que también se preste a quienes no infringen derechos, pues existen infractores que lo utilizan para cometer ilícitos-; no obstante, en la medida en que esto deviene particularmente gravoso y puede vulnerar derechos fundamentales –p. ej., la libertad de empresa o la libertad de información-, los tribunales solo deberán concederla cuando esté justificada y sea proporcionada –este sería el caso de las plataformas 2.0 cuya actividad se reduce, exclusivamente, a ofrecer obras protegidas sin autorización o enlaces profundos a este tipo de contenidos-.

De nuevo, surge el problema respecto de la falta de previsión legal en el art. 139.1.h) para solicitar a un intermediario que suspenda el servicio prestado a otro intermediario. En relación con los alojadores esta problemática concurre en dos situaciones: de una parte, cuando se pretende que el alojador puro cierre la página web en formato 2.0 desde la que los usuarios infringen derechos de propiedad intelectual –pues, en este caso, la suspensión recae sobre otro intermediario, como es el alojador 2.0-; de otra parte, cuando se pide al alojador que cierre el sitio de Internet desde el que se ofrecen enlaces a contenidos protegidos –ya que el enlazador también es considerado intermediario por el art. 17 de la LSSI-. No obstante, SÁNCHEZ ARISTI proporciona una solución a estos problemas basada en la posibilidad de exigir

responsabilidad al segundo de los intermediarios<sup>1075</sup>; la solución ofrecida por el autor, en el estado actual –con el nuevo art. 138.II de la LPI y la jurisprudencia *Svensson* y *GS Media* del TJUE- deviene, incluso, más viable.

De este modo, respecto del alojador 2.0 será necesario ponerle en conocimiento de que los contenidos facilitados por sus usuarios son ilícitos –para que, a partir de esta información, actúe con diligencia procediendo a su retirada o impidiendo el acceso a ellos-; de lo

---

<sup>1075</sup> En el año 2011, antes de la reforma introducida por la Ley 21/2014, y antes de que el TJUE interpretara que quienes facilitan enlaces realizan actos de comunicación pública, SÁNCHEZ ARISTI mantenía que, si era posible atribuir responsabilidad al intermediario como infractor, sobre la base del art. 139.1.h) de la LPI cabría solicitar la suspensión del servicio que le ofreciera otro prestador intermediario. En palabras del autor, “podría concebirse una vía para, en aplicación de la legislación vigente, lograr la suspensión del servicio de intermediación proporcionado por el prestador de alojamiento a un enlazador que facilita a su vez, con su servicio, el acceso a contenidos ilícitamente intercambiados en redes P2P. Esa vía consistiría en dirigirse en primer lugar frente al propio prestador de enlaces a fin de procurarle, en sede judicial, el conocimiento efectivo de que los contenidos a los que sus enlaces redirigen están siendo objeto de una explotación ilícita, a los efectos del art. 17.1.a) LSSICE. A tal fin, sería necesario que el órgano judicial declarase la ilicitud de los datos ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos [añade el autor a pie de página «Quizás no sería precisa esta parte del recorrido si nos atenemos a la interpretación que del requisito del conocimiento efectivo ha realizado el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en su sentencia de 9 de diciembre de 2009 (caso «putasgae»)»]. Una vez establecido que el enlazador ha tenido conocimiento efectivo de que la actividad o información a la que remite desde su página es ilícita, debería verificarse si actúa con diligencia para suprimir o inutilizar los enlaces correspondientes (art. 17.1.b/ LSSICE). Ello implica que si transcurrido un plazo prudencial esa suspensión o inutilización no ha tenido lugar, podrá estimarse que el prestador de enlaces deja de estar a resguardo del puerto seguro del artículo 17 LSSICE y puede exigirsele responsabilidad” [“Enlaces a contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual, ¿prestación de un servicio de intermediación o provisión de contenidos?... *op. cit.*, pág. 431]. Si bien en el estado actual esto no puede sostenerse en idénticos términos –dado que el enlazador profundo es, por sus propios actos, infractor directo-, partiendo de la reflexión realizada por SÁNCHEZ ARISTI es posible adaptar esto a la realidad vigente en nuestro ordenamiento jurídico.

contrario, su actividad será constitutiva de infracción indirecta – conforme al art. 138.II de la LPI-, y podrá ejercerse la acción de cese frente al alojador puro, solicitándole que suspenda el servicio, es decir, el cierre de la página web –para ello será necesario, como presupuesto, que el demandante demuestre al tribunal el conocimiento efectivo del alojador 2.0, así como su falta de reacción para quedar exento de responsabilidad-; exactamente lo mismo podrá aplicarse cuando el infractor indirecto sea un enlazador de superficie. En cambio, quien facilita enlaces a contenidos protegidos realiza, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, actos de puesta a disposición del público, por tanto, adquiere la condición de infractor directo –de acuerdo con el art 138.I de la LPI-; en consecuencia, aun tratándose de un intermediario, en cuanto tercero que se vale del servicio prestado por el alojador para infringir derechos de propiedad intelectual, podrá solicitarse, al segundo intermediario, el cierre de la página web –en este caso, como presupuesto, el demandante deberá demostrar que los enlaces reúnen las características señaladas por el TJUE para ser considerados actos ilícitos de comunicación pública-.

## **2.- LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA ACCIÓN DE CESE EN LOS DIFERENTES MODELOS DE EXPLOTACIÓN ILÍCITA.**

### **2.1.- EL MODELO DE DESCARGA CONTINUA Y EL MODELO DE DESCARGA DIRECTA.**

A efectos de ejercer la acción de cese, las similitudes existentes entre el modelo de descarga continua y el de descarga directa aconsejan que

realicemos un estudio conjunto de los dos tipos de explotación ilícita. Lo relevante en ambos sistemas es la figura del proveedor de contenidos, puesto que al legitimado activamente le conviene solicitar la suspensión de la explotación infractora y la prohibición de reanudarla contra este agente de Internet, que estará legitimado como infractor directo en virtud del art. 138.I de la LPI. De este modo, la acción de cese que se ejerza contra el mismo tendrá por objeto la retirada de los contenidos ilícitos y la prohibición de ofrecerlos de nuevo desde la misma página web o desde otros sitios de Internet similares.

Para quien interpone la demanda lo anterior supone la obligación de identificar cada una de las obras que están siendo puestas a disposición del público sin autorización y cuya retirada se solicita; no obstante, las entidades de gestión, cuando actúan con la legitimación extraordinaria para la defensa de intereses colectivos, se benefician de una posición tan privilegiada como necesaria para actuar en estos procesos: se les exime de la obligación de señalar, individualmente, las obras que son objeto de infracción. Lo indicado pone de manifiesto que, desde la perspectiva práctica, existe interés en que, tratándose de infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a gran escala, sean las entidades de gestión las que actúen como demandantes de tutela –dejando la actuación del resto de legitimados activos para las infracciones puntuales o individuales-.

Asimismo, como forma de materializar esta suspensión contra el proveedor de contenidos, el demandante puede solicitar el cierre de la

página web junto a la prohibición de reabrir la misma u otra similar bajo un dominio diferente. Esto podría solicitarse tanto por el propio titular de derechos, que tiene la obligación de identificar las obras, como por las entidades de gestión –sin embargo, el éxito de la medida es más factible respecto de las segundas-; la razón de ser de la petición del cierre de la página es la dificultad que implica, tanto la presentación de la demanda, como la materialización de la medida cuando estemos ante un elevado número de obras. La pretensión de cierre de la página deberá formularse, en todo caso, como parte de una acumulación subsidiaria –siendo esta la primera pretensión en el orden de preferencia- y, en caso de que no sea estimada, acumular, eventualmente, la pretensión consistente en la retirada de los contenidos.

Son dos los motivos por los que resulta conveniente que el actor recurra a una acumulación subsidiaria. De una parte, la posibilidad de que, si se solicita únicamente el cierre de la página, el tribunal la desestime por entender que se trata de una medida excesivamente gravosa para el proveedor de contenidos –existiendo otras que pueden causar menor daño a quien presta este servicio en Internet, en particular, cuando el sitio web no se limita exclusivamente a ofrecer contenidos ilícitos-; asimismo, no cabe descartar que la adopción de esta medida resulte contraria al derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido en el art. 21.1.a) de la CE –si bien esto únicamente sucederá en ocasiones, y exigirá que el tribunal pondere los distintos derechos afectados-. De otra parte, el hecho de que, en

todo caso y como se expone en el siguiente epígrafe, la interrupción del servicio –el cierre de la página- es una de las medidas que, de producirse un incumplimiento de la sentencia de condena, el tribunal que conoce del proceso de ejecución podrá imponer a los prestadores regulados en la LSSI como medida ejecutiva de la condena al cese – es decir, aun cuando no se pida en el proceso declarativo, es posible que sea acordado durante el proceso de ejecución-.

La relevancia del proveedor de contenidos en el modelo de descarga continua y de descarga directa desaparece cuando, en lugar de páginas web que responden al formato original, estamos ante lo que se ha denominado webs 2.0. En este caso, siendo los usuarios quienes desarrollan las funciones propias del proveedor de contenidos –es decir, por regla general, un número elevado de sujetos que, si bien tienen legitimación pasiva como infractores, presentan la dificultad de que deben ser identificados a título individual<sup>1076</sup>-, lo que interesa al

---

<sup>1076</sup> Siendo posible instar el cese contra el usuario que publica los contenidos en la web 2.0 –pues este es quien realiza el acto de comunicación, es decir, una explotación ilícita que tiene lugar de forma continuada durante el transcurso del tiempo-, esto únicamente sería viable si la infracción se limita a la publicación de una única obra –p. ej., un libro para su lectura en línea o su descarga directa- o de un usuario que ha puesto a disposición del público desde el sitio 2.0 una cantidad considerable de obras –destacando la aportación realizada por el mismo, especialmente, cuando la plataforma 2.0 se utiliza para fines distintos-. En el resto de supuestos, esto es, cuando estemos ante infracciones a gran escala en las que sean más los internautas que publican contenidos sin autorización desde la web 2.0, entendemos que carece de viabilidad solicitar el cese a los usuarios de forma individual, no solo por la dificultad de identificarles, sino también porque, salvo que la demanda se presentara contra la mayoría de estos, la retirada de contenidos tendría reducida incidencia a efectos de poner fin a las actividades ilícitas. Por esta razón, interesa, a excepción de los supuestos indicados, que la acción de cese solicitando la retirada de contenidos se ejerza contra el titular de la web 2.0, no siendo necesario –

demandante es solicitar la retirada de los contenidos ilícitos contra el alojador 2.0. Para instar el cese, no es necesario que el titular de la web 2.0 desde la que los usuarios ponen a disposición del público obras sin autorización sea considerado responsable de las infracciones –algo que solo sería posible en calidad de infractor indirecto-, puesto que la legitimación pasiva del mismo respecto de la acción de cese vendrá determinada por su condición de intermediario de acuerdo con los arts. 138.IV y 139.1.h) de la LPI<sup>1077</sup>.

Cuando se pida al tribunal que imponga al alojador 2.0 la condena a cesar, la pretensión se concretará mediante la solicitud por el demandante de la retirada de los contenidos ilícitos. En estos casos, si bien en acumulación subsidiaria podría pedirse el cierre de la web 2.0 –para el caso de que el tribunal competente entendiera que la retirada no es viable, y con el propósito de evitar que se deniegue la tutela de condena al cese-, no conviene a los titulares afectados solicitar como única pretensión procesal que sea eliminado este sitio de Internet, puesto que, habitualmente, desde las páginas 2.0 son puestos a disposición del público otros contenidos lícitos, por esta razón, su cierre no solo constituiría una medida excesivamente gravosa para el

---

ni materialmente factible- acumular de forma subsidiaria pretensiones idénticas contra los usuarios.

<sup>1077</sup> De modo que, conocer su condición de infractor indirecto –esto es, la posibilidad de incluir su actividad en alguna de las conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI, sin que quepa exonerarle conforme al art. 16 de la LSSI-, únicamente tiene importancia a efectos de poder ejercer contra él las acciones exclusivamente reservadas a quienes son responsables de la infracción: la indemnización de daños y perjuicios y la publicación de la sentencia.

titular de la misma, sino que podría resultar contraria a derechos fundamentales como son la libertad de expresión y de información.

Al margen de que la descarga continua o directa se facilite desde un sitio de Internet que responda al formato tradicional o al formato 2.0, el alojador puro también se presenta como agente contra quien puede ejercerse la acción de cese. Respecto del mismo, y salvo que se pruebe su condición de infractor indirecto –cosa poco probable, como se ha expuesto en el Capítulo II-, la legitimación le será reconocida por el art. 138.IV y las medidas a adoptar en el marco de un proceso declarativo estarán determinadas por el art. 139.1.h) de la LPI. En este caso, no han de olvidarse las diferencias existentes entre el alojador puro y el alojador 2.0, en particular, por el hecho de que el primero de los intermediarios mantiene una postura más distante en relación con la página desde la que se ofrecen las obras sin consentimiento de su titular –dado que se limita a alquilar un espacio en su servidor y se desentiende del uso que realice quien utiliza su servicio-. Por este motivo, debemos dudar de la posibilidad de que el mismo pueda, de forma individual, retirar cada uno de los contenidos ilícitos ofrecidos desde un sitio de Internet alojado en su servidor; por ello, la única medida que cabe solicitar contra este a fin de que haga efectiva la suspensión del servicio que presta es la consistente en el cierre de la página web –sin embargo, existe el riesgo de que esta medida sea considerada por los tribunales como excesiva o no proporcionada<sup>1078</sup>-

---

<sup>1078</sup> “En cuanto a la cesación, es cierto que, al amparo de los arts. 138.III [actual art.

Finalmente, resta el proveedor de acceso como prestador intermediario respecto del cual el ejercicio de la acción de cese puede resultar útil; la petición consistente en la suspensión de los servicios de intermediación que el mismo presta se materializaría en el bloqueo de las páginas de Internet desde las que se permite la descarga continua o la descarga directa, en otras palabras, en impedir a sus usuarios el acceso desde el territorio español a los sitios de Internet desde los que se cometen las infracciones<sup>1079</sup>. Sin perjuicio de que también constituya una medida ejecutiva, en el marco del proceso de declaración estamos ante una acción de cese que se plantea como la única viable cuando el sitio de Internet y los agentes vinculados al mismo –el proveedor de contenidos, el titular de la web 2.0 o el alojador puro- escapan de la jurisdicción de los tribunales españoles –

---

138.IV] y 139.1 .h) TRLPI, cabría ordenar la cesación de los servicios de hosting que le presta la entidad de intermediación REDCORUÑA, pero esta medida, que por imperativo legal debe ser proporcionada, a la vista de esta conducta, no lo parece, sin perjuicio de que se condene a la demandada a cesar en la actividad de facilitar la descarga directa de archivos de obras musicales del repertorio de la actora” [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 83/2011, de 24 de febrero, Roj: SAP B 3/2011, FJ 4º].

<sup>1079</sup> Debe hacerse referencia a la posibilidad de solicitar a estos intermediarios la suspensión del servicio de acceso a Internet prestado al usuario que infringe derechos de propiedad intelectual –realizando actos de reproducción ilícitos de las obras y/o actuando como proveedor de contenidos, poniendo ilícitamente las obras a disposición del público en una plataforma en formato 2.0-. Si bien permitido por la Ley, debe cuestionarse si esta medida respeta el requisito de ser no discriminatoria –puesto que, salvo supuestos excepcionales, no será un único usuario quien realice estas actividades- y proporcionada –dado que cortar el acceso a Internet puede infringir otros derechos fundamentales del titular de la línea-; sin embargo, al margen de estos aspectos, realmente conviene poner en duda su utilidad, primero, por la dificultad de identificar a título individual al usuario, y, segundo, por la facilidad con que este podría contratar una conexión a Internet con otro prestador de servicios; en consecuencia, debe rechazarse su solicitud en la demanda, puesto que no parece una medida adecuada al fin perseguido.

lo que, conforme a la LSSI, sucederá si están fuera del territorio de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo-.

En caso contrario, aunque nada impide que se solicite el bloqueo como vía para poner fin a los ilícitos cometidos en territorio español, siempre resultan más eficaces las otras acciones de cese a las que hemos hecho referencia en el presente apartado –en particular, por la facilidad con que el administrador de la página puede recurrir a *proxies* para eludir los posibles bloqueos, redireccionando a los internautas hasta la página web en la que sigue ofreciendo el mismo contenido ilícito-, por lo que, si se ejerce la acción de cese contra el intermediario que provee el acceso, la acumulación habrá de hacerse, en todo caso, con carácter subsidiario respecto del resto de posibles pretensiones que han sido expuestas<sup>1080</sup> –esto es, concediendo preferencia a la pretensión de

---

<sup>1080</sup> Lo que ha sido expuesto ha de extenderse a las páginas no vinculadas a infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a gran escala, esto es, a aquellos sitios de Internet que, de forma puntual, publican obras –textos, fotografías, grabaciones...- sin haber obtenido con carácter previo la autorización de su titular –p. ej., el periódico digital que acompaña sus noticias con fotografías sin haber obtenido el consentimiento de la agencia que ostenta los derechos-. En realidad, esta explotación ilícita se corresponde con la *descarga continua*, pues permite al usuario disfrutar en línea de los contenidos, realizando su navegador una descarga temporal de la web donde se encuentra la obra que queda almacenada en la memoria caché del ordenador –si bien no cabe hablar de acto de reproducción por parte del usuario, pues entraría en el límite del art. 31.1 de la LPI, dado que carece por sí misma de significación económica independiente y es parte integrante y esencial de un proceso tecnológico-. En general, en estos supuestos, se trata de la explotación de una única obra –o varias, pero pertenecientes a la misma categoría- cuya tutela será solicitada por quien ostente la titularidad de los derechos sobre la misma; de este modo, la acción de cese dirigida contra el proveedor de contenidos o contra el alojador 2.0 –en ambos casos, el titular de la página, sujeta la diferencia entre uno y otro al formato que presente su sitio de Internet-, se limitará a solicitar la retirada del contenido, esto es, de la obra concreta que ha sido puesta a disposición de público sin su autorización, no resultando viable en estos supuestos instar el cierre de la página web –ni contra el titular de la misma ni contra el alojador puro en su condición de

cese dirigida contra el proveedor de contenidos o el alojador 2.0, según las características de la web, y, si procede, también de forma subsidiaria a la dirigida frente al alojador puro-.

## **2.2.- EL MODELO DE INTERCAMBIO MEDIANTE REDES DE PARES (P2P).**

Siendo mayor el número de sujetos que puede llegar a participar en las infracciones que se cometen a través de los programas de intercambio entre pares, también son mayores las opciones en torno al ejercicio de la acción de cese. Respecto del P2P como *software* podemos encontrarnos con dos categorías de sujetos: quienes crean y/o desarrollan el programa y quienes lo distribuyen. En relación con los primeros ya ha sido expuesto que cabe, conforme al art. 139.1.d) de la LPI exigir la inutilización del *software*, al menos, por cuanto se refiere al intercambio de contenidos ilícitos, si bien el carácter neutro de estos programas determina que el ejercicio de la acción de remoción no esté exento de problemas, en particular, en la medida en que hemos defendido el carácter accesorio de la misma para el caso de que sea estimada la principal –la acción de cese consistente en la suspensión de la actividad infractora-.

Por su parte, quienes distribuyen en línea el programa P2P –siendo excepcional la venta física del mismo-, desarrollan una función propia de los proveedores de contenidos –puesto que ponen un *software* a

---

intermediario- dado que ello, en un sitio de Internet destinado a usos ajenos a la infracción, no respeta el principio de proporcionalidad y podría lesionar derechos fundamentales –en particular, la libertad de expresión y de opinión-.

disposición del resto de internautas mediante una página de Internet-. De este modo, si el demandante es capaz de probar que su actividad es constitutiva de infracción indirecta conforme a alguna de las conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI –en particular, la consistente en cooperar o inducir las infracciones-, será posible ejercer la acción de cese contra el mismo, solicitando la suspensión de la actividad infractora –esto es, la distribución de los programas- y la prohibición de reanudarla –desde la misma página web o en otras similares-. Respecto del distribuidor del *software*, el cese de su actividad ilícita se concreta mediante una pretensión dirigida a que el programa P2P sea retirado de su página web<sup>1081</sup>.

Con base en la actuación que realiza cada uno, parece oportuno solicitar, en acumulación eventual, primero, que los creadores/desarrolladores del programa cesen en su actividad consistente en permitir intercambios ilícitos; y, segundo, para el caso de que esta sea desestimada, que el distribuidor deje de facilitar el *software* que permite los intercambios ilícitos. De este modo, estimada la primera pretensión e introducidas las modificaciones para que, mediante el programa P2P, solo sea posible intercambiar obras de manera lícita, se permite a quien distribuye el *software* continuar con su actividad consistente en proporcionar un instrumento que –ahora sí-

---

<sup>1081</sup> En el año 2005, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ ya defendía “la posibilidad de solicitar el cese definitivo de la distribución al público por cualquier medio de los programas P2P” sobre la base de los apartados a) –suspensión de la actividad infractora- y b) –prohibición de reanudar la actividad infractora-, del art. 139.1 de la LPI [ *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 302].

únicamente es susceptible de utilización neutra. No obstante, si se desestima la pretensión contra los creadores/desarrolladores del programa, sobre la base del carácter neutro del mismo, entendemos que son pocas las posibilidades de que el tribunal impida al distribuidor facilitar un *software* que ha sido catalogado, al margen de sus usos, como lícito.

Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de solicitar el cese contra los intermediarios si se considera necesario –algo posible sobre la base del art. 139.1.h)<sup>1082</sup>–, tanto contra el alojador que hospeda la página desde la que es posible descargar el *software* –solicitándole la interrupción del servicio, es decir, el cierre de este sitio web–, como frente a los proveedores de acceso a Internet –para que impida el acceso desde España a la página que permite obtener este programa–. La segunda categoría de intermediarios deviene imprescindible cuando el distribuidor del programa –y, en su caso, el servidor en el que se aloja su sitio– escapa de la jurisdicción de los tribunales españoles, quedando, como única alternativa, la posibilidad de solicitar el bloqueo en el territorio español de su web.

A pesar de lo que ha sido indicado, el carácter neutro que la jurisprudencia española ha concedido hasta la fecha a los programas P2P<sup>1083</sup>, vinculado al hecho de que no siempre estaremos ante

---

<sup>1082</sup> Si bien, tanto el art. 138.IV de la LPI como el 139.1.h), hacen referencia a “los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual”, debemos considerar que también cabe incluir en el supuesto de las citadas disposiciones aquellos casos en que la infracción cometida por el tercero es indirecta.

<sup>1083</sup> Recuérdese que en el asunto contra D. Pablo Soto, la Audiencia Provincial de

creadores, desarrolladores y/o distribuidores establecidos en la jurisdicción de los tribunales españoles –lo que dificultará, en última instancia, la ejecución de la sentencia de condena que se dicte-, constituyen dos circunstancias esenciales para defender la oportunidad de ejercer las acciones de cese contra otros sujetos que intervienen en el funcionamiento de las redes de pares –sin perjuicio de que, en acumulación objetivo-subjetiva, también se demande a quienes están relacionados con el P2P como programa-. De este modo, quedan en manos del legitimado activamente dos vías para poner fin a las infracciones cometidas haciendo uso del sistema de intercambio entre pares: instar el cese contra el usuario que actúa como proveedor de contenidos y/o instar el cese frente al enlazador.

Respecto de la posibilidad de instar el cese contra los usuarios, debe recordarse que estos, en los programas P2P, son los auténticos proveedores de contenidos mediante la puesta a disposición del público de obras a través de la denominada *carpeta compartida*. Al ejercer la acción de cese contra los usuarios, la suspensión de la

---

Madrid consideró que siendo el programa P2P susceptible de utilización legal –esto es, para el intercambio de archivos que no suponga una infracción de la propiedad intelectual-, los creadores y distribuidores del mismo mantienen un “comportamiento de carácter neutro desde el punto de vista legal”. Sin embargo, la misma sentencia afirmada “La posibilidad de que se produzca un mal uso por parte del usuario no entraña responsabilidad que resulte atribuible, *al menos con carácter directo*, ni al creador ni al comercializador del programa” (cursivas de la autora) [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014, FJ 7º], por este motivo, en cuanto la acción de cese –y, en su caso la de indemnización-, contra estos agentes vinculados al programa P2P se ejerce en condición de infractores indirectos, cabe sostener que no podemos extender esta jurisprudencia a los infractores indirectos relacionados con el *software* utilizado para el intercambio tras la reforma introducida por la Ley 21/2014.

actividad infractora podrá materializarse mediante la retirada de contenidos –esto es, eliminar de su carpeta abierta al resto de usuarios aquellas obras que están siendo compartidas sin contar con el preceptivo consentimiento-, mientras que, analógicamente, el cierre de la página web que se exige a otros legitimados pasivos de la acción de cese, en el caso de los usuarios de redes de pares únicamente puede consistir en la obligación de cerrar su cuenta en la plataforma P2P<sup>1084</sup>.

En este caso, constituyendo el usuario del programa de pares una figura afín a la del proveedor de contenidos, interesa al demandante acumular subsidiariamente ambas pretensiones, en primer lugar, solicitar que el usuario elimine su perfil en la red de intercambio –y, con ello, todas las obras ofrecidas desde su carpeta compartida- y, para el caso de que el tribunal considere que es una medida excesiva, pedir, de manera subsidiaria, que sean retirados los contenidos. Respecto de la segunda pretensión, si son las entidades de gestión quienes la piden

---

<sup>1084</sup> Para hacer posible esto, no cabe solicitar la colaboración de quienes están a cargo de administrar el sistema de intercambio entre pares, puesto que no responden a ninguna categoría de intermediario conforme a la LSSI, de modo que ni la acción de cese del art. 138.IV, ni los instrumentos ejecutivos previstos en la LSSI, podrán dirigirse contra estos sujetos con el propósito de que expulsen al usuario infractor del sistema de intercambio. No obstante, como acertadamente señala DE NOVA LABIÁN, la excepción a lo que ha sido apuntado la constituyen los programas P2P centralizados, pues, en realidad, ofrecen instrumentos de búsqueda a los contenidos protegidos, lo que permite calificarlos de intermediarios e incluirlos en la categoría del art. 17 de la LSSI [*Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de Internet...*, *op. cit.*, págs. 308 y 309]; en el mismo sentido, SÁNCHEZ ARISTI, R., en *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, *op. cit.*, pág. 195. Sin embargo, los programas de intercambio entre pares centralizados se corresponden con los denominados programas P2P de primera generación, cuyo uso ha decaído –siendo sustituidos por los que presentan una estructura descentralizada-, de ahí que en la actualidad tenga escasa relevancia la posibilidad de considerarlos prestadores de servicios de intermediación.

en ejercicio de su legitimación extraordinaria, hará referencia a todas aquellas obras cuya administración tienen encomendada de forma colectiva, en cambio, para el resto de legitimados activos –que actúen ejerciendo su legitimación a título individual-, exigirá la identificación de cada una de las obras de su titularidad cuya retirada solicita, de ahí el interés, respecto de ambas categorías de demandantes, de que el cierre de la cuenta del usuario constituya la primera pretensión en el orden de preferencia.

Adicionalmente, como ha sido indicado, de modo accesorio para el caso de que se estime la suspensión de la actividad infractora, es posible solicitar la acción de remoción del art. 139.1.e) de la LPI respecto de los aparatos utilizados por el usuario para poner las obras a disposición del público, esto es, el disco duro de su ordenador. Sin embargo, en este supuesto lo que se consigue mediante esta pretensión no es impedir que continúen produciendo sus efectos –pues la retirada de contenidos o el cierre de la cuenta ya implican, por sí mismos, que las obras desaparezcan de la carpeta abierta al resto de usuarios y, con ello, que se ponga fin al acto de comunicación pública-, sino que estamos, de una parte, ante una forma de hacer posible que se cumpla la medida consistente en suspender la actividad infractora y, de otra parte, ante una vía para garantizar que el infractor no pondrá a disposición del público estos contenidos bajo otro perfil de usuario –actuando en el sistema de intercambio con una identidad distinta-. Por este motivo, la acción de remoción del art. 139.1.e) únicamente puede

tener carácter accesorio respecto de las pretensiones consistentes en suspender la actividad ilícita y en prohibir su reanudación.

Por último, respecto de los usuarios del *software* P2P como legitimados pasivos de la acción de cese, debe recordarse algo que ha sido objeto de desarrollo en el Capítulo III: el hecho de que la identificación de estos usuarios no sea sencilla y obligue al titular de derechos a solicitar diligencias preliminares conforme al art. 256.1.11º de la LEC –como único instrumento para conocer quién es la persona que actúa en el programa de intercambio bajo una determinada IP-. Adicionalmente, esta acción ha de ser ejercida de forma individual contra cada uno de los usuarios, mediante una acumulación de acciones objetivo-subjetiva, ya que, de forma individual, todos los usuarios demandados están pasivamente legitimados por infringir los derechos de propiedad intelectual mediante actos de puesta a disposición –y al margen de que estos recaigan sobre la misma o sobre distintas obras-. Lo indicado, junto al hecho de que en las redes de pares las infracciones son cometidas a gran escala, provoca que la acción ejercida contra uno o varios usuarios solo sea eficaz si se trata de poner fin a los actos de reproducción y de comunicación pública de una obra concreta –o en caso de que sea un reducido número de usuarios el que, con sus aportaciones, haga funcionar todo el modelo de explotación ilícita-, pero no, en cambio, cuando son muchas las obras ilícitamente explotadas cuyo cese se pretende<sup>1085</sup>.

---

<sup>1085</sup> También respecto de los usuarios que actúan como proveedores de contenidos en redes de intercambio entre pares, puede solicitarse al intermediario que

En relación con quienes facilitan enlaces, una vez probada su condición de infractores directos –algo que solo será posible si cumplen los requisitos fijados por la jurisprudencia *Svensson* y *GS Media* del TJUE-, la acción de cese que se dirija contra ellos se corresponde con lo expuesto a propósito de la puesta a disposición de obras en los modelos de descarga continua y de descarga directa. Así, el demandante podrá solicitar el cierre de la página y, para el caso de que esta pretensión principal sea considerada excesivamente gravosa para el tribunal –en particular, cuando la página se destine a otros usos y por el riesgo de que esta medida lesione el derecho fundamental a la libertad de expresión<sup>1086</sup>-, podrá pedir, en acumulación subsidiaria, la retirada de los enlaces que dirigen a obras protegidas por la propiedad intelectual –en el caso del P2P, los enlaces en formato *ed2k*, *.torrent* o *magnéticos* que activan la descarga entre pares-<sup>1087</sup>. En ambos supuestos, quien interpone la demanda tendrá que solicitar,

---

proporciona servicios de acceso a Internet la suspensión del mismo en virtud del art. 139.1.h) de la LPI. No obstante, con base en los mismos motivos indicados a propósito de los usuarios de los modelos de descarga continua y de descarga directa, debemos concluir que no interesa el ejercicio de esta acción, en la medida en que nuestro ordenamiento jurídico permite otras pretensiones más eficaces para los fines perseguidos.

<sup>1086</sup> Respecto de “la página web asociada al *peer to peer*”, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ mantiene que su cierre no vulnera el derecho a la libertad de expresión del art. 21.1.a) de la CE [*La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, págs. 304 y 305].

<sup>1087</sup> También en este caso será relevante, a efectos de concretar el alcance de la retirada de enlaces, el sujeto que actúe como legitimado activo; mientras cualquiera de los legitimados habrá de identificar aquellos hipervínculos que redirigen a sus obras, las entidades de gestión podrán solicitar que sean retirados todos los enlaces que permitan acceder a obras cuya gestión colectiva tengan encomendada. Lo anterior justifica la relevancia de que, cuando se trata de redes P2P y de páginas que ofrecen enlaces de forma indiscriminada, sean las entidades de gestión las que interpongan la demanda instando el cese.

adicionalmente, la prohibición de reanudar la actividad infractora consistente en ofrecer enlaces para la descarga en redes de pares, una prohibición que habrá de instarse referida a la misma página web o a otras páginas, de características similares, aunque se presenten bajo diferente dominio.

Siendo posible que la página de enlaces presente un formato 2.0, también interesa al demandante ejercer la acción de cese contra el titular de la web y no contra los usuarios que publican los hipervínculos. Respecto del titular que mantiene una actitud activa o mixta en relación con los enlaces publicados por los usuarios, en cuanto se ha defendido su condición de infractor directo, nada impide ejercer contra este la acción de cese aplicando para ello las letras a) y b) del art. 139.1 de la LPI<sup>1088</sup>. En cambio, si mantiene una actitud pasiva, aun cuando no se le considere infractor –ni directo ni indirecto–, la posibilidad de pedirle que retire los contenidos y, subsidiariamente, que cierre la página web, es posible en virtud del art. 139.1.h) dada su condición de prestador de servicios intermediario; esto será posible, de acuerdo con la exposición del art. 138.IV de la LPI realizada en el Capítulo II, incluso cuando no estemos ante un intermediario conforme a la LSSI, es decir, si los servicios que presta no representan una actividad económica para él.

---

<sup>1088</sup> Sin perjuicio de que, para el caso de que el tribunal no estime su condición de infractor, se acumule de forma subsidiaria una acción de cese contra el mismo en calidad de intermediario, para lo cual, como se ha indicado, no será necesario que se considere que ha infringido los derechos de propiedad intelectual.

Finalmente, al margen de que la web de enlaces responda a la forma tradicional o se presente bajo un formato 2.0, siempre cabe pedir al alojador puro la interrupción del servicio, esto es, que el servidor que proporciona el espacio desde el cual es publicada la web de enlaces proceda al cierre de la misma, o, en su caso, solicitar a los proveedores de acceso que impidan a los usuarios acceder a esa web desde el territorio español. Si bien en ambos casos esto es posible dada su condición de intermediarios y conforme al art. 139.1.h) de la LPI, resulta más conveniente hacer uso de la segunda pretensión únicamente si la web de enlaces y quien le presta servicio de alojamiento están fuera del territorio de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

A modo de conclusión, debemos indicar que el ejercicio de la acción de cese contra los titulares de webs de enlaces se presenta como la mejor vía para poner fin a las infracciones cometidas mediante el modelo de explotación basado en el intercambio entre pares<sup>1089</sup>;

---

<sup>1089</sup> La actividad consistente en enlazar a contenidos protegidos no se realiza únicamente en el marco de los programas P2P, pudiendo tener lugar al margen de los mismos y como actividad autónoma –a título de ejemplo, ha de recordarse que tanto en el asunto *Svensson* como *GS Media* del TJUE, los enlaces que eran cuestionados no se insertaban en un sistema de intercambio entre pares, sino que se limitaban a dirigir a obras puestas a disposición del público, lícita o ilícitamente, en otras páginas de Internet-. Lo indicado sirve para afirmar que, si bien el modo en que cabe ejercer la acción de cese contra las páginas que ofrecen enlaces se ha explicado como parte del modelo de explotación desarrollado a partir de programa P2P, toda la exposición realizada ha de aplicarse, por igual, al resto de enlaces. Esto implica que la suspensión de la actividad infractora –con cierre de la página web o retirada de enlaces- y la prohibición de reanudarla, han de materializarse del mismo modo respecto de los enlazadores que infringen directa o indirectamente derechos de propiedad intelectual –esto es, tanto en relación con los que ofrecen enlaces profundos como a quienes ofrecen enlaces de superficie-, también en aquellos casos en que el hipervínculo no se presenta bajo formato *ed2k*, *.torrent*, *enlace magnético*

asimismo, las características de las infracciones cometidas a través del modelo P2P permiten que, al cortar con una actividad esencial para el funcionamiento del sistema –como es la de ofrecer enlaces-, se inhabilite la posibilidad de seguir explotando ilícitamente los derechos de propiedad intelectual a través de este mecanismo.

### **2.3.- LOS BENEFICIOS GENERADOS POR LA PUBLICIDAD COMO RAZÓN DE SER DE LOS TRES MODELOS DE EXPLOTACIÓN ILÍCITA.**

Cuando los modelos de explotación ilícita a los que nos hemos referido en los apartados precedentes no se organizan de manera altruista o desinteresada, concurre un grupo de sujetos que hace posible la obtención de beneficios económicos, de manera indirecta, a partir de las infracciones de la propiedad intelectual. Se trata de las empresas de publicidad entendidas en sentido amplio –en el estado actual estas son, fundamentalmente, las que administran los espacios publicitarios insertados en las plataformas infractoras y las que pagan a los infractores a cambio de los datos de sus usuarios a fin de distribuirles publicidad-.

Si conforme al art. 138.II de la LPI el demandante consigue probar que las empresas de publicidad infringen indirectamente los derechos de propiedad intelectual será posible pedirles que cesen en la actividad

---

u otros que pudieran aparecer en el futuro y no está vinculado a un sistema de intercambio –p. ej., los enlaces de superficie que dirigen a una página web ubicada en el extranjero desde la que se ofrecen para su disfrute en *streaming* series o películas, los enlaces ensamblados en una página de Internet que contienen una fotografía puesta a disposición en un tercer sitio, los enlaces profundos que dirigen a textos difundidos en otra web, todos estos, por supuesto, careciendo de la autorización del titular del derecho infringido-.

ilícita que están cometiendo<sup>1090</sup>. Este cese consistirá en dejar de inducir las conductas infractoras, es decir, en poner fin a las retribuciones a favor de quienes administran las plataformas desde las que se infringen los derechos de propiedad intelectual<sup>1091</sup>. La acción de cese respecto de estos sujetos cuyo papel en las infracciones es esencial ha de comprender tanto la suspensión de su actividad infractora –eliminando la publicidad insertada en sus espacios o dejando de comprar los datos de los usuarios–, como la prohibición de reanudarla –no solo en la misma página web o programa sino también respecto de otras que pueda abrir o explotar el mismo infractor tras la suspensión de las primeras–.

No hay duda de que la efectividad de esta acción de cese pondría fin a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet a gran escala, pues, no en vano, estamos ante la actividad que potencia el funcionamiento de la mayoría de modelos de explotación ilícita<sup>1092</sup>. En este sentido, la propia LPI en su art. 158.ter.5 prevé, en relación con el *procedimiento para el restablecimiento de la legalidad*

---

<sup>1090</sup> Respecto de los motivos que justifican la posibilidad de atribuir a estas empresas la condición de infractor indirecto conforme al art. 138.II de la LPI, nos remitimos a lo que ha sido expuesto en el epígrafe del Capítulo II titulado “Las empresas vinculadas a la publicidad que permite generar ingresos como infractores indirectos”.

<sup>1091</sup> CASTELLÓ PASTOR, J. J., “La responsabilidad indirecta de los prestadores de servicios de la sociedad de la información e intermediarios a la luz del artículo 138.II...”, *op. cit.*, pág. 8 de la versión electrónica, hace referencia a la oportunidad de que el titular del derecho infringido solicite “el bloqueo de los medios de financiación que disponga el portal web”.

<sup>1092</sup> Sobre esto, *vid.* el epígrafe de SÁNCHEZ ARISTI titulado “El negocio del *peer-to-peer*”, en *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, *op. cit.*, págs. 77 a 86.

y como última vía –“en caso de falta de retirada voluntaria y a efectos de garantizar la efectividad de la resolución dictada”-, que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual solicite la colaboración de, entre otros, “los servicios de pagos electrónicos y de publicidad”, a quienes puede requerirles que suspendan el servicio que prestan al infractor. En este supuesto, su función se equipara más a la del intermediario cuyo cese se pide conforme al art. 138.IV de la LPI, sin embargo, no debe olvidarse que estas empresas de publicidad no pueden incluirse en la categoría de prestadores de servicios de intermediación, por lo que, únicamente sobre la base del art. 138.II, podrían recibir la condición de infractores indirectos y ser legitimados pasivos no solo de la acción de cese, sino, además, de las acciones de indemnización y de publicación de la sentencia.

Sin embargo, solicitar el cese frente a estos agentes no constituye una tarea sencilla, dada la necesidad de conocer la identidad de las empresas que contratan con los titulares de las páginas infractoras y/o con los administradores de los programas de intercambio entre pares –puesto que solo resulta visible a los internautas la marca de quienes han contratado con la empresa de publicidad para anunciarse, pero no, en cambio, la de este sujeto al que hemos calificado de presunto infractor indirecto-. Por último, tampoco contribuye a facilitar la labor de identificar a quienes intervienen mediante retribuciones económicas a cambio de los espacios publicitarios o la compra de datos, el hecho de que las diligencias preliminares del art. 256.1 de la LEC solo pueden utilizarse para obtener información del prestador de

servicios o del usuario presunto infractor, pero no en cambio, para conocer la identidad de las empresas de publicidad que incentivan todos estos mecanismos.

## **II.- LA TUTELA DE CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.**

El art. 138 de la LPI legitima al titular de derechos de propiedad intelectual para reclamar a quien los infrinja *la indemnización de los daños materiales y morales causados*; esta acción podrá ejercerse frente a todos los responsables de la infracción, de modo que, en principio, conforme a los apartados I y II de la referida norma, tienen legitimación pasiva tanto los infractores directos como los infractores indirectos. El desarrollo legislativo de esta acción se realiza en el art. 140 de la LPI, donde se concretan los criterios para hacer efectiva la indemnización de daños y perjuicios, estableciendo que deberá comprender la pérdida sufrida por el titular, la ganancia que este haya dejado de obtener y, en su caso, los gastos de investigación vinculados a la prueba. De este modo, la LPI regula, de manera expresa, una acción especial para la tutela dirigida a obtener el resarcimiento de los daños causados por la infracción de los derechos de propiedad intelectual; en consecuencia, cuando los mismos sean infringidos, esta norma específica será de aplicación preferente al régimen general del CC para la indemnización de daños y perjuicios en caso de responsabilidad civil extracontractual.

## **1.- LOS PRESUPUESTOS PARA QUE SEA ESTIMADA LA PRETENSIÓN DE CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.**

Solicitada a instancia del demandante, la acción de indemnización será estimada por el tribunal competente siempre que concurran una serie de presupuestos. En primer lugar, es necesario que los derechos de propiedad intelectual hayan sido infringidos, en otras palabras, que se hayan realizado actos de explotación de las obras que no hayan sido autorizados por el titular de derechos sobre la misma<sup>1093</sup>; como se ha indicado, corresponde al demandante alegar y probar que el demandado ha llevado a cabo actividades ilícitas, entendiéndose por tales las que son constitutivas de infracción directa –de acuerdo con el art. 138.I de la LPI-, y las que representan una infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual –según las tres conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI-<sup>1094</sup>.

En segundo lugar, es requisito para que se estime la acción de indemnización que las referidas actividades ilícitas hayan causado daños y perjuicios al demandante –siendo este quien deberá probarlos ante el órgano jurisdiccional, justificando las cantidades que reclama-; los daños sufridos por quien solicite la tutela podrán ser de carácter

---

<sup>1093</sup> VEGA VEGA, J. A., “Acciones y procedimientos en defensa de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 198.

<sup>1094</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1607 de la versión electrónica.

patrimonial y/o de carácter moral<sup>1095</sup>. Cuando el medio utilizado para infringir la propiedad intelectual es Internet, y se realizan actos de explotación ilícita a gran escala, los daños sufridos por el titular de derechos serán, generalmente, de carácter patrimonial –derivados de la infracción de su derecho exclusivo de reproducción y de comunicación pública-. A pesar de lo indicado, no cabe excluir la posibilidad de que el derecho moral de autor, regulado en el art. 14 de la LPI, sea objeto de infracción en línea; esto sucederá respecto de supuestos particulares y de ilícitos cometidos a título individual, p. ej., cuando se filtran a través de Internet canciones inéditas –en cuyo caso, se infringe el derecho del autor a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, art. 14.1º de la LPI-, o se publican textos ajenos en una página web sin indicar quién es el autor de la obra –violándose el derecho del autor a que se le reconozca como tal, art. 14.1.3º de la LPI-; de ser el caso, nada impide que, con carácter exclusivo, o adicionalmente al resarcimiento de los daños patrimoniales, el titular de derechos solicite la indemnización de los daños morales sufridos<sup>1096</sup>.

---

<sup>1095</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 872; ARMENGOT VILAPLANA, A., “La piratería musical: Derechos de Propiedad Intelectual defraudados...”, op. cit., pág. 1587; ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., págs. 1607 y 1608 de la versión electrónica.

<sup>1096</sup> “Así pues, al colocar las fotografías en su sitio web, la demandada infringió los derechos de la actora a reproducir y comunicar públicamente dichas fotografías, lo que permite a su titular [...] instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados. El actor solicitó en su demanda, conforme el art. 140 LPI, la condena del demandado a indemnizarle por los perjuicios causados por dicha infracción. El actor optó por determinar dicha

En tercer lugar, no se exige que la infracción de derechos de propiedad intelectual siga vigente cuando se interpone la demanda, siendo posible que en ese momento ya se haya producido el cese de la misma<sup>1097</sup> –será suficiente con que las actuaciones hayan causado daños al titular de derechos sobre la obra ilícitamente explotada-. Sin embargo, para solicitar la indemnización es imprescindible respetar un plazo de prescripción de cinco años; conforme al art. 140.3 de la LPI el *dies a quo* de este plazo es el momento en que el legitimado pudo ejercitar la acción, lo que ha de corresponderse con el momento en que el titular es consciente, no solo de que están siendo infringidos sus derechos de propiedad intelectual, sino, también, de que esta infracción le está causando daños patrimoniales y/o morales cuyo resarcimiento está legitimado para reclamar.

Por último, la indemnización de los daños y perjuicios generados será concedida por el tribunal si concurren dos presupuestos adicionales en la actividad desarrollada por el demandado: la causalidad y la intencionalidad<sup>1098</sup>; se trata de dos requisitos que se exigen con

---

indemnización en función de los beneficios obtenidos por Fils i Endolls con la prestación de sus servicios, desde la publicación de las fotografías en su sitio Web (www.filsindolls.com) hasta su retirada y cierre del sitio” [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 60/2016, de 17 de marzo, JUR\2016\132051, FFJJ 9º y 10º]. Si bien, finalmente, en el litigio, la condena a indemnizar se impuso sin diferenciar el carácter de los daños.

<sup>1097</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “La piratería musical: Derechos de Propiedad Intelectual defraudados...”, *op. cit.*, pág. 1587; ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1607 de la versión electrónica.

<sup>1098</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “La piratería musical: Derechos de Propiedad Intelectual defraudados...”, *op. cit.*, pág. 1587; ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1608 de la versión electrónica.

carácter exclusivo respecto de la acción de indemnización, no siendo necesarios para que se estime ninguna de las otras dos acciones especiales previstas en la LPI. Conviene prestar especial atención a ambos presupuestos a partir de la reforma operada por la Ley 21/2014, en virtud de la cual, se introduce la figura del infractor indirecto y se equipara su responsabilidad a la del infractor directo.

La *causalidad* obliga a la existencia de un vínculo entre los daños derivados de la infracción y la actividad desarrollada por el demandado<sup>1099</sup>. Si el legitimado pasivo respecto de esta acción especial es el infractor directo, afirmar que hay un nexo de causalidad no plantea problemas, pues los daños que sufre el titular de derechos tienen su origen en los actos de reproducción y/o de puesta a disposición del público realizados, ilícitamente, por este sujeto –el proveedor de contenidos, el enlazador, el usuario... que explota las obras en Internet sin pagar contraprestación alguna-. Por su parte, cuando la indemnización se pretenda frente al infractor indirecto en su condición de responsable, será necesario demostrar que existe el nexo de causalidad respecto de los daños causados; sin entrar en las distintas teorías de la relación de causalidad y su aplicación a cada uno de los infractores indirectos, en la medida en que su conducta reúna los requisitos para ser incluida entre las tipificadas por el art. 138.II de la LPI –inducir, cooperar o tener capacidad de control-, consideramos

---

<sup>1099</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 342; ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1608 de la versión electrónica.

que debe evitarse una interpretación de esta exigencia que vacíe de contenido el régimen de responsabilidad introducido por la Ley 21/2014.

La *intencionalidad* hace referencia al elemento de dolo o culpa que debe reunir la actuación del demandado para poder reclamarle los daños y perjuicios derivados de la misma<sup>1100</sup>. Respecto de la segunda actividad ilícita tipificada en el art. 138.II de la LPI, el legislador ha previsto que reciba la condición de responsable en calidad de infractor indirecto no solo quien coopere con la infracción conociéndola, sino también quien coopere con la conducta infractora contando con *indicios razonables* para conocerla –de modo que tipifica como ilícitas las actividades realizadas sin dolo, e impone a los agentes la obligación de pagar los daños derivados de la infracción-<sup>1101</sup>. En consecuencia, respecto de este supuesto concreto, y siempre que se demuestre la

---

<sup>1100</sup> GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 239; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 871. En contra, DE COUTO GÁLVEZ, R. M., “Perspectiva española frente a la utilización ilícita de las obras en la red”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), ET AL., *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, ed. Dykinson, Madrid, 2011, pág. 652.

<sup>1101</sup> Con la Ley 21/2014 el legislador español desarrolla el tradicional régimen de responsabilidad al considerar responsables –e imponer la obligación de indemnizar los daños causados-, a los infractores indirectos, incluso, en algunos supuestos, cuando estos solo cuenten con indicios razonables para conocer que están cooperando con la infracción. Sin embargo, en transposición de la Directiva 2004/48, nuestro legislador podría haber ido un paso más allá, no vinculando la condena a indemnizar los daños –como infractor directo o indirecto- a la necesidad de participar en la infracción a sabiendas o con motivos razonables para saberlo [así, el art. 13.2 de la referida Directiva establece “Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos”].

existencia de indicios razonables, afirmar que concurre el presupuesto de la intencionalidad para que sea estimada la acción de indemnización es posible a partir de la actuación culposa del demandado –entendida como la omisión de la diligencia exigible a un agente que desarrolla sus actividades en Internet; esta sería, en particular, la situación del conocido como alojador 2.0-.

Fijados los cinco presupuestos para que el tribunal conceda a favor del titular de derechos el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la infracción, procede destinar los siguientes apartados al examen de dos aspectos relevantes respecto de esta acción especial de la LPI: de una parte, los criterios que, a elección del demandante, pueden utilizarse para determinar la cuantía de la indemnización, a fin de concretar cuál es el más oportuno según las características de la infracción y según los sujetos que actúen, respectivamente, como actor y como demandado; de otra parte, el régimen de responsabilidad solidaria que debe regir entre los diferentes legitimados pasivos, para, tomando esta idea como punto de partida, identificar el sujeto que, en cada modelo de explotación ilícita, se halla en una posición más idónea para responder por la totalidad de los daños y perjuicios causados.

## **2.- LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA QUE DEBE PAGARSE EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN.**

En el marco del proceso civil dirigido a obtener la protección de los derechos de propiedad intelectual, corresponde al demandante demostrar ante el tribunal competente los daños y perjuicios sufridos, así como determinar las cantidades reclamadas en concepto de

indemnización; sin embargo, tan relevante es para el titular de los derechos infringidos que se le indemnicen los daños y perjuicios causados, como difícil le resultará concretar con exactitud la cuantía que permita su resarcimiento.

Conforme al art. 399.1 de la LEC, en el acto de la demanda el actor deberá concretar con claridad y precisión aquello que pide<sup>1102</sup>; tratándose de pretensiones dirigidas a obtener la condena al pago de una determinada cantidad de dinero, la misma exigencia establece el art. 219.1 de la LEC; no obstante, esta disposición faculta al demandante para optar entre cuantificar exactamente el importe de la indemnización, o fijar las bases para que, a partir de una simple operación aritmética, pueda calcularse esa cuantía. La segunda de las opciones deviene particularmente relevante en nuestro supuesto de hecho, en cuanto estamos ante infracciones que, mientras no se materialice el cese, se desarrollan de manera continuada durante el transcurso del tiempo; por este motivo, interesa al legitimado activamente que la cuantía exacta de la indemnización se establezca tomando como fecha el día en que se produce el cese efectivo de la actividad ilícita, determinándose la misma mediante el resultado de

---

<sup>1102</sup> No obstante, también puede concretarse la cuantía en el momento de la audiencia previa, en cuanto la LEC, en su art. 414.1.III, permite que durante la misma se fije con precisión el objeto del proceso [CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 874]. Ahora bien, esto queda sujeto a ciertos límites, siendo necesario que los parámetros se hayan fijado en la demanda.

multiplicar la cantidad a la que ascienden los daños diarios por el número de días que se ha prorrogado la infracción<sup>1103</sup>.

Lo indicado podrá solicitarse en la demanda, acumulando la acción de cese y la acción de indemnización –precisando, respecto de la segunda pretensión, la fecha de inicio de las infracciones y la cuantía a resarcir por cada día de actividades ilícitas-. En caso de que se estimen ambas pretensiones, el tribunal condenará al cese y a la indemnización, dictando, respecto de este segundo pronunciamiento, una sentencia relativamente indeterminada con una condena dineraria ílquida<sup>1104</sup>. Lo anterior obliga al tribunal, de acuerdo con el art. 219.2 de la LEC, a fijar con claridad y precisión las bases para su liquidación, estas bases serán la operación aritmética indicada: número de días de la infracción –contados desde la fecha en que el tribunal estime que empezaron las actividades ilícitas, hasta la fecha de cumplimiento de la condena a cesar o, en su caso, la fecha en que tuvo lugar la ejecución del cese-, multiplicados por una cuantía fija a la que, según estime el tribunal, ascienden los daños y perjuicios causados a diario por las infracciones. Dictada respetando estos términos, la sentencia tendrá

---

<sup>1103</sup> “En estos procesos sobre derechos de propiedad intelectual es frecuente y eficaz alcanzar una sentencia declarativa del mismo, reconociendo su existencia, determinando el criterio que prefiere, conforme a la opción que le ofrece el legislador en el artículo 140 del TRLPI. Reconocido el derecho a la reintegración del beneficio o del precio-tarifa de la sentencia, o de la ganancia obtenida por el sujeto que quebranta el derecho, será en el momento procesal de la ejecución cuando el importe se determine (remuneración específica)” DE COUTO GÁLVEZ, R. M., “Perspectiva española frente a la utilización ilícita de las obras en la red”, *op. cit.*, pág. 655.

<sup>1104</sup> ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, págs. 374 y 375.

valor de título ejecutivo, efectuándose la operación aritmética en el momento de la ejecución.

A propósito de la indemnización de daños y perjuicios que podrá reclamar el demandante, el art. 140.1 de la LPI enuncia que esta comprenderá tanto el valor de la pérdida que haya sufrido el titular de los derechos infringidos, como el valor de la ganancia dejada de obtener a causa de la infracción; asimismo, añade que podrán incluirse los gastos de investigación en los que incurra el actor para obtener pruebas razonables<sup>1105</sup>. Lo anterior implica el reconocimiento expreso, a favor del perjudicado por los ilícitos, de la posibilidad de reclamar no solo el daño emergente, sino también el lucro cesante<sup>1106</sup> – permitiendo la solicitud conjunta de ambas partidas-. Además, no podemos compartir la idea de que se trata de una disposición de

---

<sup>1105</sup> Esta previsión debe entenderse referida a aquellos gastos de investigación no susceptibles de incluirse entre los conceptos que integran la condena en costas, en particular, como “Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso” –de acuerdo con el art. 241.1.4º de la LEC-. De este modo, y recordando lo expuesto en el Capítulo III, podría el demandante incluir en la indemnización los gastos que haya realizado para obtener la identidad de los infractores o intermediarios frente a quienes dirige la demanda – p. ej., obtener la dirección IP o el servidor que proporciona alojamiento a la página web-, en particular, el recurso a especialistas informáticos que, posteriormente, no hayan participado en el proceso civil. El propio considerando 26 de la Directiva 2004/48 hace referencia expresa a estos gastos, al mantener que la indemnización se establecerá “teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación”. También las actas notariales levantadas para dejar evidencia de la infracción u otras informaciones y contenidos que hayan sido cotejados [SAP de A Coruña (sección 4ª), nº 200/2015, de 19 de junio, AC\2015\182256, FJ 5º].

<sup>1106</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 872; VEGA VEGA, J. A., “Acciones y procedimientos en defensa de la propiedad intelectual”, op. cit., pág. 197; ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 1608 de la versión electrónica.

carácter meramente introductorio<sup>1107</sup>; esto se justifica por el hecho de que, si bien el art. 140.2 de la LPI especifica los parámetros que han de tenerse en cuenta a efectos de concretar la cuantía de la indemnización, en cuanto el art. 140.1 contempla los dos componentes, deviene imprescindible acudir al mismo independientemente del criterio por el que se opte –en particular, como se expone a continuación, si se solicita con base en el segundo de los criterios-. La facultad de elegir, de forma alternativa, una de las dos opciones previstas en esta norma le corresponde al demandante; en todo caso, la decisión sobre la cuantía exacta a indemnizar le corresponde, en última instancia, al tribunal que conoce del asunto a partir de los daños probados por el demandante.

El primer criterio para fijar la cuantía de la indemnización hace referencia a *las consecuencias económicas negativas* que la infracción de derechos de propiedad intelectual haya causado a su titular; y añade, este primer criterio, la posibilidad de indemnizar los daños morales. A efectos de concretar cómo han de determinarse estas consecuencias económicas negativas, el art. 140.2.a) establece “entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita”.

---

<sup>1107</sup> Respecto del art. 140.1 de la LPI, señala GONZÁLEZ GOZALO “Se trata, sin embargo, de una declaración de principios sin mayor relevancia práctica, dado que para fijar la cuantía de la indemnización [...] habrá que aplicar uno de los dos criterios excluyentes fijados por el art. 140.2” [“Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 240].

Esta norma de la LPI ha de ser interpretada evitando el carácter punitivo de la indemnización<sup>1108</sup>, lo que implica tomar en consideración, como mantiene GONZÁLEZ GOZALO, que “estas partidas constituyen círculos secantes”. En consecuencia, y en la medida en que sea así, es necesario “evitar que se computen doblemente”<sup>1109</sup>; para ello, entendemos que la solución pasa por fijar la cuantía partiendo de la totalidad de los beneficios obtenidos por el infractor, y, cuando esto no sea suficiente para resarcir los daños patrimoniales, añadir la pérdida de beneficios sufrida por el titular de derechos<sup>1110</sup>. Si bien los beneficios obtenidos por el infractor pueden calcularse, en principio, de forma objetiva<sup>1111</sup> –siendo el principal problema la

---

<sup>1108</sup> En este sentido, el considerando 26 de la Directiva 2004/48 establece “El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo”.

<sup>1109</sup> GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 242; el autor defiende, a efectos de calcular la indemnización y evitar computar dos veces el mismo concepto, “el titular de los derechos sólo podrá reclamar aquellos beneficios percibidos por el infractor que no se hayan tenido en cuenta a la hora de calcular el importe de las ganancias dejadas de obtener”. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ también mantiene “incluir entre las partidas del daño real tanto los beneficios dejados de obtener por el perjudicado como los beneficios del infractor puede llevar a duplicar una de las partidas del daño indemnizable [...] cuando actor y demandado concurren en el mercado, el lucro cesante del actor es tendencialmente igual al lucro obtenido por el demandado” [en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 876].

<sup>1110</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, págs. 1608 y 1609 de la versión electrónica.

<sup>1111</sup> “No indica la Ley (tampoco la Directiva) cómo se acreditará qué parte de los beneficios del infractor se debe a la infracción, pero la lógica y el principio de facilidad probatoria (art. 217.6 LEC) impone que le incumba al demandante la prueba de los ingresos brutos obtenidos por el demandado y a éste la de los gastos deducibles y la de las ganancias imputables a factores distintos de la infracción” [GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 242]. La misma idea es defendida por GARROTE

individualización de los mismos respecto de cada obra, salvo que la acción sea ejercida colectivamente por las entidades de gestión-; la pérdida de beneficios sufrida por el titular de derechos –que sumada a los beneficios del infractor permitirá concretar los daños patrimoniales derivados de la infracción<sup>1112</sup>- tan solo puede calcularse de forma hipotética<sup>1113</sup>.

El segundo criterio para fijar la cuantía de la indemnización se corresponde con *las regalías o los cánones* que hubiera percibido el titular de derechos a cambio de consentir los actos de explotación, en otras palabras, la remuneración que hubiera recibido si hubiera cedido a favor de terceros estos derechos. Sin embargo, el art. 140.2.b) de la LPI prevé un resarcimiento limitado al valor de los derechos de propiedad intelectual en el mercado<sup>1114</sup>, en cuanto únicamente reconoce como concepto integrante de la indemnización “la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de

---

FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Comares, Granada, 2ª ed., 2010, págs. 275 y 276.

<sup>1112</sup> Así, p. ej., la explotación de la obra por el propio titular de derechos podría haberle generado mayores ingresos que los obtenidos por el infractor; o, el hecho de que la obra haya sido difundida a través de Internet puede provocar que potenciales cesionarios pierdan el interés en adquirir los derechos para la explotación de la misma.

<sup>1113</sup> “Se trata en todo caso de un criterio que descansa sobre ciertas hipótesis, pues precisa efectuar una valoración de la pérdida de ingresos que ha sufrido el perjudicado por la actividad ilícita” [ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1608 de la versión electrónica]. En el mismo sentido, DE COUTO GÁLVEZ, R. M., “Perspectiva española frente a la utilización ilícita de las obras en la red”, *op. cit.*, pág. 654.

<sup>1114</sup> SAP de Madrid (sección 28ª), nº 63/2015, de 27 de febrero, AC\2015\351, FJ 8º.

propiedad intelectual en cuestión”; esto plantea la duda de si, cuando se opta por el segundo de los criterios de la LPI, el demandante puede pedir, adicionalmente a la regalía, los daños morales derivados de la explotación ilícita. Asimismo, también existe la duda acerca de la posibilidad de reclamar *otros daños de carácter patrimonial* que el actor haya sufrido –esto es, aquellos que no puedan incluirse en el concepto *regalía*-<sup>1115</sup>.

Por una parte, la posibilidad de exigir la indemnización por los daños morales cuando se opta por el segundo de los criterios ha sido confirmada por el TJUE –si bien, con carácter previo, la doctrina española ya defendía esta posibilidad<sup>1116</sup>-. La falta de previsión expresa de los daños morales en el art. 140.2.b) de la LPI procede de la norma de Derecho de la Unión que esta disposición transpone, esto es, del propio art. 13.1.b) de la Directiva 2004/48<sup>1117</sup>. Así, en el asunto

---

<sup>1115</sup> Tal y como sucedía respecto del primer criterio, estos daños patrimoniales que exceden lo recaudado en concepto de regalía pueden deberse, p. ej, al hecho de que la explotación de la obra por el propio titular podría haberle generado mayores ingresos que lo percibido a cambio de la autorización; o, a la pérdida de interés de los potenciales cesionarios si la obra ha sido gratuitamente difundida a través de Internet, dando lugar a un número desconocido de copias en formato digital.

<sup>1116</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 880.

<sup>1117</sup> “Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión”.

*Liffers*<sup>1118</sup>, a partir de una cuestión prejudicial planteada por el TS español, los jueces de Luxemburgo interpretan el art. 13.1 de la mencionada Directiva afirmando que, cuando se reclama la indemnización del daño patrimonial sobre la base del importe de la regalía o canon que hubiera percibido el autor de autorizar la explotación –de acuerdo con el apartado b)-, el demandante puede solicitar, adicionalmente, la indemnización del daño moral producido siempre que sea necesario para obtener la reparación íntegra del perjuicio efectivamente sufrido –del mismo modo que lo permite el apartado a) del referido artículo-<sup>1119</sup>.

Por otra parte, conviene aclarar la posibilidad de exigir el resarcimiento de aquellos daños de carácter patrimonial, sufridos por el titular de derechos, que excedan la cuantía de las regalías o cánones hipotéticos. A este propósito debemos mantener que, cuando la explotación de los derechos de propiedad intelectual se realice a través de Internet sin haber obtenido la preceptiva autorización de su titular, podrá el demandante solicitar, adicionalmente a la regalía, otros daños de tipo económico producidos por la explotación ilícita –p. ej., la pérdida de potenciales cesionarios dada la difusión de la obra-, sin embargo, para ello será preciso que la remuneración hipotética no sea suficiente para reparar íntegramente el daño patrimonial sufrido<sup>1120</sup> -

---

<sup>1118</sup> Sentencia *Liffers*, C-99/15, EU:C:2016:173.

<sup>1119</sup> Sentencia *Liffers*, C-99/15, EU:C:2016:173, apartados 25 y ss.

<sup>1120</sup> Como indica CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, “La remuneración dejada de percibir es, desde luego, el daño mínimo que éste [el titular] habrá sufrido por la usurpación de su derecho” [en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 879].

algo que, salvo casos excepcionales, consideramos que sucederá en todos los supuestos-. Una interpretación del art. 140.2.b) en sentido contrario no solo impediría que el titular del derecho pudiera percibir una indemnización que comprenda los dos conceptos previstos en el art. 140.1 de la LPI –el daño emergente y el lucro cesante-, sino que, además, incitaría la comisión de infracciones, en cuanto la constatación del carácter ilícito de sus actividades solo obligaría al infractor a pagar, en concepto de indemnización, una cantidad equivalente a si hubiera solicitado de antemano la autorización del titular de derechos<sup>1121</sup>.

Si bien nuestra LPI no se pronuncia con claridad al respecto, sí lo hace la Directiva 2004/48 y el Tribunal de Luxemburgo. La primera, en su art. 13.1.b) prevé que, al utilizar el criterio de las regalías hipotéticas para fijar la cuantía de la indemnización, esto se realizará “sobre la base de elementos como, *cuando menos*, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización” (énfasis añadido). Por su parte, en el mismo asunto *Liffers*, el TJUE defiende que esta disposición “al prever la posibilidad de fijar un importe a tanto alzado de la indemnización por daños y perjuicios «cuando menos» sobre la base de los elementos que en él se mencionan, permite incluir en dicho importe otros elementos”<sup>1122</sup>. En

---

<sup>1121</sup> GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 243 y nota de pág. 36; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 880; ARMENGOT VILAPLANA, A., en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1609 de la versión electrónica.

<sup>1122</sup> Sentencia *Liffers*, C-99/15, EU:C:2016:173, apartado 15.

consecuencia, es posible añadir a la licencia hipotética otros daños patrimoniales o morales sufridos por el titular de derechos, a condición de que sean debidamente probados por este; de modo que, también a partir de una interpretación conforme de nuestro Derecho nacional con el ordenamiento jurídico de la Unión, podemos concluir que, al recurrir al segundo criterio, la regalía hipotética constituye, en todo caso, el mínimo indemnizable cuando han sido infringidos los derechos de propiedad intelectual.

Finalmente, debe señalarse que el art. 140.2 de la LPI concede a ambos criterios carácter alternativo, a elección del perjudicado, sin otorgar prioridad a ninguno de los dos; asimismo, la Directiva 2004/48 regula la posibilidad de optar, indistintamente, por uno u otro. Así, el art. 13.1.b) de la citada norma de Derecho de la Unión establece que, cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios *podrán, cuando proceda*, recurrir a las regalías hipotéticas como alternativa al criterio basado en las consecuencias económicas negativas; por su parte, el considerando 26 especifica que se utilizarán las regalías como alternativa *cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido*. No obstante, el Tribunal de Luxemburgo, al interpretar la Directiva 2004/48 partiendo de su art. 13.1.b) y su considerando 26, parece conceder preferencia al primero de los criterios<sup>1123</sup>; aunque no deja claro si únicamente en defecto de este –

---

<sup>1123</sup> “[19] Por otro lado, es preciso señalar que la aplicación por parte de las autoridades judiciales competentes del método de cálculo a tanto alzado previsto en el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48 *se admite como alternativa exclusivamente «cuando proceda»*. [20] Pues bien, como enuncia el considerando 26 de dicha Directiva, *esta expresión se aplica, «cuando,*

es decir, cuando no quepa calcular la indemnización sobre la base de las consecuencias económicas negativas- es posible recurrir a las regalías hipotéticas.

Es importante, en el caso de las infracciones cometidas en línea, concretar si la relación entre ambos criterios es completamente alternativa o, en cambio, solo de forma excepcional puede calcularse la indemnización con base en los cánones o derechos que se hubieran percibido de autorizar la explotación de la obra –si bien consideramos que, en aplicación de la LPI, la elección debe ser alternativa, correspondiendo, exclusivamente, la facultad de optar entre una u otra al demandante-. La oportunidad de utilizar un criterio u otro depende de aspectos como las características de los ilícitos –si se trata de una infracción puntual o son infracciones a gran escala-, quién sea el demandante –la entidad de gestión, la empresa productora o el autor de la obra a título individual- o quién sea el sujeto demandado –de entre todos los posibles legitimados pasivos-; si bien la casuística puede ser interminable, siendo Internet el medio utilizado para infringir los derechos de propiedad intelectual, y tratándose de

---

*por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido». En estas circunstancias, el importe de la indemnización por daños y perjuicios puede calcularse a partir de elementos como los cánones o derechos normalmente adeudados por el uso del derecho de propiedad intelectual, lo que no tiene en cuenta los posibles daños morales” (cursivas de la autora) [Sentencia Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, apartados 19 y 20]. Si bien la lengua de procedimiento fue el español, en la versión en francés –lengua de trabajo del tribunal-, el enlace entre ambos apartados es la expresión “Or”, de modo que la traducción literal sería “Sin embargo, como enuncia el considerando 26 [...]”; redacción que parece limitar, en relación con la expresión “cuando proceda”, los supuestos en que cabe aplicar el criterio basado en la regalía hipotética.*

infracciones cometidas a gran escala, debemos destacar dos situaciones.

De una parte, si la indemnización se solicita frente al titular de la página desde la que las obras han sido puestas a disposición del público para su descarga, deviene *a priori* más sencillo hacer uso de las regalías hipotéticas<sup>1124</sup>; en particular, esto es así cuando las entidades de gestión hacen valer la legitimación activa, puesto que, conforme al art. 157.1.b) de la LPI, son estas quienes fijan las tarifas generales –valor de mercado de los derechos de explotación<sup>1125</sup>– concretando la remuneración a pagar por la utilización de su repertorio<sup>1126</sup>. De otra parte, si el resarcimiento se reclama frente a los creadores, desarrolladores y/o distribuidores del programa P2P, parece más oportuno el criterio de las consecuencias económicas negativas, que incluya, en todo caso, los beneficios obtenidos por estos agentes a partir de su *software* –si bien excluyendo los que procedan de usos lícitos, y respetando, en todo caso, la proporción entre las obras cuya

---

<sup>1124</sup> “Para llevar a cabo el cálculo de la indemnización, debemos atender a un elemento, que debía haber sido objeto de prueba en primera instancia: el número de descargas directas que se hicieron desde la web del demandado en ese periodo [...] De este modo, durante los tres últimos meses de 2007 se habrían realizado 4.200 descargas, que a 0,077 euros por descarga, dan lugar a una indemnización de 323,4 euros. En los doce meses de 2008 se habrían realizado 16.800 descargas, que a 0,081 euros por descarga, dan lugar a una indemnización de 1.361 euros. Y en los tres meses de 2009 se habrían realizado 4.200 descargas, que a 0,085 euros por descarga, dan lugar a una indemnización de 357 euros. La suma de todas estas cantidades arroja una cifra total de 2.041,4 euros [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 83/2011, de 24 de febrero, Roj: SAP B 3/2011, FJ 4º].

<sup>1125</sup> DE COUTO GÁLVEZ, R. M., “Perspectiva española frente a la utilización ilícita de las obras en la red”, *op. cit.*, pág. 654.

<sup>1126</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual...* *op. cit.*, pág. 345.

protección se solicita y el total de los intercambios ilícitos realizados desde este programa-<sup>1127</sup>.

A lo indicado debe añadirse que, tanto en el caso de utilizar el criterio de las consecuencias económicas negativas como el de las regalías hipotéticas, el demandante se encontrará, inevitablemente, con serias dificultades al intentar concretar la cuantía exacta de la indemnización; el motivo de esto es que mucha información relevante no solo está en manos del demandado, sino que puede ser objeto de distorsión. De este modo, conocer con exactitud cuántas reproducciones ilícitas de su obra se han realizado desde una web que permite su descarga continua o directa o cuántas descargas se han activado mediante un enlace que articula el intercambio entre pares ofrecido desde un sitio de Internet, solo es posible si proporciona estos datos la persona que controla y

---

<sup>1127</sup> Para una exposición detallada sobre esta cuestión en relación con los programas que permiten el intercambio entre pares, y la dificultad de calcular la extensión del daño emergente y el lucro cesante, *vid.*, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, 2ª ed., 2010, págs. 273 a 276. En particular, sobre la utilización del criterio basado en las consecuencias económicas negativas, señala el autor que los beneficios obtenidos por el infractor “es la mejor manera de llegar a una cantidad fiable respecto de la cuantía indemnizatoria que cabe reclamar en el supuesto que nos plantemos, esto es, la demanda a un operador de una red P2P” [pág. 273], y añade “Ello incluye, fundamentalmente, los ingresos por publicidad, los ingresos directos por la venta del programa a los usuarios (cuando no es gratuito) y los ingresos de licenciar la tecnología del programa a otras entidades o individuos. Naturalmente, no todos los ingresos del operador han sido obtenidos «por la actividad ilícita», pero para no pedir al demandante una *probatio diabólica* que no es conforme al espíritu del art. 217.6 LEC hay que entender que el perjudicado tendrá la carga de probar cuáles son los beneficios globales que ha percibido el infractor, correspondiendo a este sin embargo el *onus* de demostrar qué parte concreta de sus ingresos no provienen de actividades vinculadas directa o indirectamente con la explotación del programa P2P” [pág. 274].

gestiona la página –su titular o el alojador 2.0-<sup>1128</sup>. En su defecto, el demandante únicamente podrá realizar un cálculo aproximado teniendo en cuenta el volumen de tráfico que tiene en España el sitio de Internet desde el que se realizan los actos de puesta a disposición del público –para ello, podría solicitarse esta información al titular del servidor<sup>1129</sup>, es decir, a quien ofrece servicios de alojador puro a la página web infractora-<sup>1130</sup>.

### **3.- EL CARÁCTER SOLIDARIO DE LA RESPONSABILIDAD Y EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN EN LOS DIFERENTES MODELOS DE EXPLOTACIÓN ILÍCITA.**

---

<sup>1128</sup> Lo mismo cabe decir a propósito del tráfico ilícito de obras protegidas –y de las obras cuya protección solicita el demandante- que ha tenido lugar haciendo uso del programa de intercambio entre pares.

<sup>1129</sup> A este propósito, en cuanto estemos ante actos que puedan considerarse “desarrollados a escala comercial” –esto es, realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos-, conviene al demandante hacer uso de la diligencia preliminar del art. 256.1.8º de la LEC. Esta disposición permite solicitar antes del inicio del proceso civil la exhibición de los documentos –bancarios, comerciales...- originados en un determinado periodo de tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable; en todo caso, el solicitante deberá presentar un principio de prueba de la realidad de la infracción –para ello, podrá recurrir a un acta notarial donde consten los ilícitos que han sido cometidos desde ese sitio de Internet en un determinado momento-.

<sup>1130</sup> Consciente de la necesidad de realizar investigaciones adicionales para concretar la cuantía de la indemnización, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, al referirse a la posibilidad de incluir los gastos de investigación, destaca “sólo se incluyen los gastos dirigidos a obtener *pruebas de la comisión de la infracción*, pero no de otros aspectos relativos al litigio, como, por ejemplo, los estudios estadísticos a los que habrá que acudir en un buen número de ocasiones para determinar la cuantía concreta de la indemnización a la vista del art. 141.2 LPI” [*La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, 2ª ed., 2010, págs. 272 y 273].

### **3.1.- EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE QUIENES PARTICIPAN EN EL MISMO MODELO DE EXPLOTACIÓN ILÍCITA.**

La principal característica de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet reside en la pluralidad de sujetos que pueden verse implicados en el ilícito –bien como infractores directos, bien como infractores indirectos-; esto incide en la acción de indemnización en la medida en que, para cada uno de los modelos de explotación ilícita, pueden concurrir diferentes legitimados pasivos. Entre los agentes susceptibles de ser demandados para el resarcimiento de los daños y perjuicios no se da una situación de litisconsorcio pasivo necesario<sup>1131</sup>; el motivo de esto es que cada uno ha realizado una actividad que, por sí misma, tiene entidad propia para ser considerada constitutiva de infracción –p. ej., la reproducción necesaria para descargar la obra o la puesta a disposición del enlace que activa la descarga-, de modo que la pretensión se formula frente a los distintos infractores también tendrá su propio objeto mediato.

Sin embargo, mayor controversia plantea el régimen de responsabilidad que debe regir entre los diferentes implicados en las infracciones de derechos de propiedad intelectual –siempre que estas se originen a partir de un concreto modelo de explotación ilícita-. Conscientes de que se trata de un problema que ha de discutirse desde

---

<sup>1131</sup> Esto ha de mantenerse sin perjuicio de la existencia de casos particulares en los que rijan, necesariamente, una situación de litisconsorcio pasivo necesario –p. ej., cuando sean dos o más los creadores de un programa P2P, todos ellos habrán de ser demandados bajo la misma pretensión procesal, en cuanto es una la actividad ilícita realizada: el desarrollo de un *software* que permite el intercambio no autorizado-.

el ámbito del Derecho Civil, debemos defender en nuestra exposición –con vistas a un óptimo funcionamiento de la estructura creada para la tutela de la propiedad intelectual- la oportunidad de que todos los infractores queden sujetos a un régimen de *responsabilidad solidaria* a efectos de indemnizar los daños y perjuicios causados –aun cuando la pretensión frente a cada uno de ellos se fundamente en diferentes actuaciones-. Si bien esto no está expresamente reconocido en ninguna disposición de nuestro ordenamiento jurídico<sup>1132</sup>, en el caso de los ilícitos cometidos en Internet, parte de la doctrina ha defendido el carácter solidario de la responsabilidad de los diferentes sujetos implicados<sup>1133</sup>. Recientemente, se ha desaprovechado la reforma

---

<sup>1132</sup> Si bien es cierto que el nuevo art.138.II de la LPI, podría conducir a afirmar el carácter solidario de la responsabilidad entre infractores directos e indirectos, en la medida en que establece, a propósito de la segunda categoría “Tendrá también la consideración de responsable de la infracción”. En este sentido, SÁNCHEZ ARISTI, R., mantiene “Ese “también” que emplea el precepto tiene la connotación de que los “responsables de la infracción”, en función de la conducta por cada uno de ellos protagonizada, se hacen *corresponsables* de las infracciones que hayan inducido, con las que hayan cooperado o de las que se hayan beneficiado, de tal forma que de cara al perjudicado les es exigible una responsabilidad solidaria. La responsabilidad, por lo tanto, no quedará repartida o dividida entre el infractor y el sujeto corresponsable, sino que éste tendrá que asumir todas las consecuencias indemnizatorias derivadas de la infracción, con independencia de la posible acción de regreso frente al infractor directo. Este efecto tiene una gran virtualidad, si pensamos en aquellos casos de infracciones directas cometidas por un vasto número de sujetos geográficamente dispersos, situación en la que el coste de demandarles individualmente superaría, probablemente el monto de la indemnización que pudiera reclamarse a cada uno de ellos” [“Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, *op. cit.*, págs. 356 y 357]. CASTELLÓ PASTOR, J. J. concluye también, a partir de la referida disposición, que la responsabilidad de los distintos infractores frente al perjudicado habrá de ser solidaria [“La responsabilidad indirecta de los prestadores de servicios de la sociedad de la información e intermediarios a la luz del artículo 138.II...”, *op. cit.*, pág. 4 de la versión electrónica].

<sup>1133</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 295 –y, posteriormente, en el año 2010, con la 2ª edición de la obra, págs. 270 y 271-; SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras*

operada por la Ley 21/2014 para regular esta cuestión, por lo que seguimos careciendo de previsión legal expresa; no obstante, debemos mantener que la idea de solidaridad ha de regir para estos ilícitos.

En este sentido, debe recordarse que la responsabilidad extracontractual ha de ser solidaria cuando no sea posible individualizar los daños y perjuicios concretos causados por cada uno de los infractores<sup>1134</sup>. Esto sucede en los tres modelos de explotación ilícita estudiados, puesto que, aunque cada sujeto comete una infracción –p. ej., el proveedor de contenidos en una página web de descarga directa realiza el acto de puesta a disposición del público, y el usuario que descarga la obra realiza el acto de reproducción-, en realidad es necesaria la concurrencia de todas ellas para causar el daño patrimonial al titular de derechos –así, en el ejemplo precedente, el mero acto de puesta a disposición no genera daños patrimoniales si no existe un público que disfruta de la obra; mientras el acto de reproducción del usuario que no retribuye al titular de derechos solo

---

*protegidas a través de las plataformas peer-to-peer, op. cit.*, pág. 189; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 871. Por su parte, la jurisprudencia ha mantenido la idea de que, con carácter general, la responsabilidad ha de ser solidaria cuando no quepa individualizar el daño; asimismo, en materia específica de propiedad intelectual, ha reconocido, en algunos supuestos, el carácter solidario de las infracciones [a título de ejemplo, SAP de Madrid (sección 14ª), nº 773/2004, de 17 de noviembre de 2004, AC\2005\87, FFJJ 5º y 6º; SAP de Las Palmas (sección 5ª), nº 1035/2003, de 26 de diciembre de 2003, AC\2004\812, FJ 6º]; sin embargo, los tribunales españoles todavía no han tenido ocasión de pronunciarse sobre el régimen de responsabilidad en las infracciones de estos derechos cometidas en Internet.

<sup>1134</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 871.

será posible si, previamente, alguien ha puesto la obra a su disposición en Internet-.

A lo indicado debe añadirse que las diferentes actuaciones vinculadas a la infracción provocan un daño que se materializa de forma unitaria –estando compuesto por la falta de remuneración además de la pérdida de interés en explotar la obra por futuros cesionarios-, sin que quepa separar las distintas partidas que integran el daño según la actividad de cada uno de los infractores –el que pone a disposición la obra y el que la reproduce, junto a aquellos que, de forma indirecta, participan en los ilícitos-<sup>1135</sup>. Ahora bien, en esta idea de responsabilidad

---

<sup>1135</sup> A propósito del modelo de explotación basado en el intercambio mediante redes P2P, tanto SÁNCHEZ ARISTI, como GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, han defendido el carácter solidario de la responsabilidad. Así, el primero mantiene “no estamos ante dos actos de infracción independientes o encadenados, sino ante acciones que confluyen en una misma actividad de explotación y, por ende, en una sola consecuencia dañosa –la consistente en que determinado contenido quede puesto a disposición del público y/o sea descargado en una plataforma P2P- sin que sea posible deslindar la parte de culpa que cabe a cada uno de los partícipes en el resultado dañoso, el operador del programa y el usuario. Así las cosas, el perjudicado podrá dirigirse contra el operador del *software* y reclamarle la total responsabilidad proveniente de cada una de esas infracciones de las que es copartícipe, sin que el segundo pueda oponer a su favor la excepción de litisconsorcio pasivo necesario” [SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, *op. cit.*, pág. 189]. En el mismo sentido, argumenta el segundo autor “Y como no es posible determinar el grado concreto de contribución o participación en el daño que corresponde [...] procede, según doctrina pacífica del Tribunal Supremo, apreciar el carácter solidario de la responsabilidad de esta pluralidad de sujetos [...]. Esto es además lo que ha señalado la doctrina respecto de la responsabilidad del usuario infractor y la de los intermediarios que son responsables según las reglas de los arts. 14 a 16 de la LSSI. Si se afirma a la solidaridad en estos casos de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia general, por no poder discernir la exacta participación causal de cada uno de los agentes dañantes en el ilícito, cuánto más habrá de afirmarse cuando la conexión causal es mucho más íntima, como ocurre en nuestro caso con la conducta del usuario la del operador del programa P2P” (sic) [GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, 2ª ed., 2010, págs. 270 y 271].

solidaria debe incidir, necesariamente, la diferencia existente entre las distintas actividades en relación con los daños causados. Por tanto, ha de tenerse en cuenta que, a partir de un acto de puesta a disposición – subir la obra a un servidor de Internet y difundirla desde una página web-, se originan todos los actos de reproducción realizados por los usuarios del modelo de explotación ilícita –la descarga de la obra-, siendo la concurrencia de todas estas actividades ilícitas –la puesta a disposición y la suma de todas las reproducciones- lo que genera los daños y perjuicios al titular de derechos; en cambio, cada acto de reproducción realizado a título individual por quienes disfrutan de las obras no constituye sino una fracción del daño total sufrido.

Aplicar el régimen de responsabilidad solidaria a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet permite, como principal consecuencia, reclamar la totalidad de los daños y perjuicios causados a uno de los infractores –quien podrá ser, indistintamente, el infractor directo o el infractor indirecto-; sin perjuicio de que este, posteriormente, pueda repetir las cantidades pagadas en concepto de indemnización a los diferentes sujetos implicados en las actividades ilícitas.

No obstante, el carácter solidario de la responsabilidad no debe conducir a solicitar el resarcimiento de todos los daños y perjuicios al usuario que, sin pagar contraprestación a cambio, se limita a disfrutar de los contenidos protegidos; esto es debido a dos motivos, de una parte, la dificultad que presenta, en los distintos modelos de

explotación ilícita, la identificación del usuario-infractor directo<sup>1136</sup>; de otra parte, el hecho de que la reproducción de la obra que este realiza es un acto puntual y de entidad menor, originándose el daño total sufrido por el titular de derechos como resultado de la suma de todas las reproducciones realizadas a partir de la puesta a disposición –de modo que su obligación de indemnizar no podría extenderse más allá del daño cometido con su acto de reproducción-. Cuando el usuario 2.0 actúe como proveedor de contenidos se le podrían exigir todos los daños y perjuicios causados al titular de derechos –puesto que el daño se genera a partir de su acto de puesta a disposición-; sin embargo, debemos mantener que no conviene exigir la responsabilidad con carácter solidario frente a este sujeto por dos motivos: de una parte, por la dificultad de identificarle –si bien es cierto que, en este caso, sería posible utilizar la diligencia preliminar del art. 256.1.11º de la LEC-<sup>1137</sup>; de otra parte, por la posibilidad de que carezca de recursos económicos para hacerse cargo de la cuantía íntegra reclamada por el demandante –en particular, dado que estos sujetos, aunque se les pueda conceder alguna ventaja<sup>1138</sup>,

---

<sup>1136</sup> Si bien a efectos de identificar al usuario podemos encontrarnos dos sistemas diferentes, aquellos en que el usuario puede acceder a los contenidos actuando desde el completo anonimato, y aquellos en los que es necesario que, previamente, se haya registrado, de modo que solo puede disfrutar de las obras si inicia sesión.

<sup>1137</sup> Aunque es cierto que, habitualmente, la participación activa en plataformas que revisten un formato 2.0 exige a los usuarios que previamente se hayan suscrito en la página web; esto determina que solo puedan compartir contenidos una vez hayan iniciado sesión –quedando registrada toda su actividad en este sitio de Internet-.

<sup>1138</sup> P. ej., mayor velocidad de descarga contenidos, suscripción gratuita al modelo de explotación...

generalmente no obtienen ningún beneficio económico a cambio de compartir los contenidos en Internet-<sup>1139</sup>.

En consecuencia, interesa al actor ejercer la acción de indemnización frente al sujeto que presente mejores expectativas de solvencia; este será, en la mayoría de supuestos, aquel que haya obtenido ingresos a partir de las infracciones cometidas; esta idea se refuerza si tenemos en cuenta que el art. 141.I.1 de la LPI permite –como medida cautelar específica en sede de propiedad intelectual-, “la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate”. La posibilidad de reclamar la totalidad de los daños y perjuicios al infractor que, además de contribuir en el concreto modelo de explotación ilícita de forma directa o indirecta, ha desarrollado una actividad económica a partir del mismo, no solo constituye la principal ventaja de la responsabilidad solidaria, sino, también, la principal razón de ser del nuevo art. 138.II de la LPI<sup>1140</sup>. Aun así, como se expone a continuación, si bien la responsabilidad solidaria facilita el resarcimiento de los daños y perjuicios cuando los ilícitos contra la

---

<sup>1139</sup> Lo expuesto en este párrafo debe regir para las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a gran escala, sin embargo, tratándose de infracciones puntuales –cuando una o varias obras han sido puestas a disposición del público por un usuario haciendo uso de una página web 2.0- sí que tiene sentido su identificación y el ejercicio de la acción de indemnización frente a este.

<sup>1140</sup> Esta norma considera responsables de la infracción a quienes contribuyen en los ilícitos infringiendo los derechos de propiedad intelectual de manera indirecta; de este modo, la reforma operada por la Ley 21/2014 elimina todas las dudas que en el régimen anterior existían a propósito de la responsabilidad de estos sujetos, permitiendo exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios a agentes cuya participación en la comisión de los ilícitos ha sido relevante, y les ha permitido obtener ingresos económicos –aun cuando, por sí mismos, no han realizado actos de reproducción ni actos de puesta a disposición del público-.

propiedad intelectual se han cometido en Internet, el ejercicio de la acción de indemnización en las infracciones en línea no está exento de problemas en algunos supuestos.

### **3.2.- EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN EN LOS MODELOS DE DESCARGA CONTINUA Y DE DESCARGA DIRECTA.**

En el modelo de descarga continua y en el modelo de descarga directa concurren, como infractores, el proveedor de contenidos y el usuario que disfruta de la obra. En relación con el primero debemos diferenciar según quien realice la provisión de contenidos: el mismo titular de la página web o los usuarios a través de una plataforma 2.0. Cuando el proveedor de contenidos es el titular de la web conviene solicitar a este agente de Internet la indemnización íntegra de todos los daños y perjuicios causados –especialmente, si su actividad le reporta beneficios económicos-; este sujeto será responsable en calidad de infractor directo, y el alcance de su responsabilidad comprenderá todos los daños y perjuicios causados desde que los usuarios empezaron a disfrutar de las obras puestas a disposición del público.

En cambio, cuando la página responde a un formato 2.0, es el usuario quien actúa como proveedor de contenidos, de modo que el agente de Internet que tiene la condición de alojador 2.0 solo podrá ser responsable como infractor indirecto. Es cierto que interesa, en todo caso, ejercer la acción de indemnización frente a este prestador de servicios; sin embargo, para que ello sea posible el demandante deberá

probar, en primer lugar, que el alojador 2.0 cooperó con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla; y, en segundo lugar, el momento a partir del cual es posible afirmar que tenía, o debió tener, conocimiento de las infracciones –p. ej., desde que se le remitió el requerimiento conforme al art. 158.ter.3 de la LPI-.

El problema que plantea este segundo supuesto reside en que el alojador 2.0 solo adquiere la condición de infractor cuando tenga, o deba tener, conocimiento de los actos ilícitos; por tanto, aunque tenga carácter solidario, su responsabilidad quedará limitada a los daños y perjuicios causados a partir de ese momento –no pudiendo extenderse a los que fueron generados con carácter previo a su conocimiento de la infracción-. En nuestra opinión, constituye una laguna en el sistema indemnizatorio que el titular de una página web en formato 2.0 haya sido calificado por los tribunales españoles como prestador de servicios de alojamiento, pues esto determina que su responsabilidad se base en el régimen del art. 16 de la LSSI y, con ello, dificulta la tutela de los derechos de propiedad intelectual en la medida en que, el titular que persiga el pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, deberá ejercer la acción frente al alojador 2.0 –siempre que demuestre su condición de infractor indirecto- y deberá demandar, adicionalmente, a otros sujetos implicados en los ilícitos –en particular, a los usuarios que actúan como proveedores de contenidos o a los usuarios que se hayan limitado a disfrutar de las obras-.

Respecto del usuario que disfruta de la obra, este tendrá, en todo caso, la condición de infractor directo en cuanto realiza, por sí mismo, actos de reproducción ilícitos; lo mismo cabe decir del usuario 2.0, si bien, además de la reproducción necesaria para subir la obra a un servidor de Internet, se encarga de la puesta a disposición del público de contenidos protegidos. No interesa, en cualquiera de los dos supuestos, que el actor ejerza la acción de indemnización contra estos legitimados pasivos: ni respecto del usuario que disfruta de la obra, por el daño que haya podido causar con su acto de reproducción ilícito; ni con carácter solidario respecto del usuario 2.0, por los daños derivados de su acto de puesta a disposición del público –si bien, como se ha indicado, tendrá que localizar a este usuario proveedor de contenidos si pretende un pleno resarcimiento de los daños y perjuicios originados a partir de su actividad ilícita-.

Sin embargo, lo indicado en el párrafo precedente debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que el condenado a indemnizar todos los daños y perjuicios –esto es, el titular de la página o, en caso de que se le demande, el alojador 2.0-, repita, posteriormente, las cantidades correspondientes a los usuarios de su servicio. Si es el usuario 2.0 quien ha puesto a disposición del público los contenidos, identificar a los usuarios infractores no parece plantear excesivos problemas para el prestador de servicios de alojamiento, siempre que se hayan registrado para poder utilizar su servicio –siendo esta una medida que le interesa adoptar al alojador 2.0, ante la imposibilidad de controlar todo lo que se publica en su página web-. En cambio, más difícil

resulta repetir la cuatía de la indemnización contra el usuario que simplemente disfruta de la obra –exigiéndole las cantidades correspondientes a los actos de reproducción que haya realizado-; esta dificultad radica en la tarea de identificarle. A lo indicado debe añadirse que, cuando el usuario se ha suscrito para acceder a la página que facilita la descarga continua o directa de contenidos – conociéndose su identidad-, realmente proporciona al titular de la página alguna contraprestación o algún tipo de beneficio a cambio de su servicio –p. ej., el pago de una cuota de suscripción que posibilite el acceso, o la obtención de ingresos por el titular de la página a partir de la venta de sus datos-; en consecuencia, repetir contra estos usuarios las cantidades pagadas en concepto de indemnización puede resultar contradictorio.

### **3.3.- EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN EN EL MODELO DE INTERCAMBIO ENTRE PARES.**

En el intercambio mediante redes de pares podemos encontrar mayor número de infractores que en los dos modelos de explotación ilícita precedentes. De este modo, cuando los ilícitos contra la propiedad intelectual se articulan a través de un programa P2P realizan actos de puesta a disposición tanto los enlazadores como los usuarios que se encargan de proveer contenidos en el sistema de intercambio, a los que deben añadirse los usuarios que se limitan a descargar las obras; todos ellos reciben la condición de infractores directos. Adicionalmente, concurren en los programas P2P quienes hacen posible que funcione todo el sistema: los creadores y los

desarrolladores del *software* que permite el intercambio, así como sus distribuidores –sin perjuicio de que se trate de la misma persona-; ahora bien, estos únicamente podrán recibir la condición de infractores indirectos, en cuanto no realizan por sí mismos los actos de explotación. En todo caso, al margen de que sean responsables directos o indirectos de la infracción, la acción reclamando el resarcimiento de los daños y perjuicios podrá ejercerse contra cualquiera de estos sujetos.

El problema tradicional de este modelo de explotación ilícita ha sido la dispersión de los usuarios autores de las infracciones directas –dado que la LPI no reconocía la figura del infractor indirecto y no estaba clara la conducta que podía atribuirse a los enlazadores-; sin embargo, esta situación cambia con el nuevo art. 138.II de la LPI y la jurisprudencia *Svensson* y *GS Media* del TJUE; en consecuencia, en el estado actual es posible exigir la responsabilidad solidaria a los agentes de Internet en quienes se concentran las actividades ilícitas a partir de las que se producen todos los daños –los vinculados al programa P2P y los que facilitan los enlaces-.

De este modo, si tenemos en cuenta cuál es el mecanismo principal que permite la comisión del conjunto de actos de explotación ilícitos, no plantea dudas la oportunidad de exigir la totalidad de los daños y perjuicios causados a quienes crean, desarrollan y/o distribuyen el *software* P2P<sup>141</sup>; no obstante, su legitimación pasiva frente a la acción

---

<sup>141</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, op. cit., pág. 189.

de indemnización depende de que se le pueda atribuir la condición de infractor indirecto conforme a las conductas tipificadas en el art. 138.II de la LPI. Si bien no cabe negar la existencia de un nexo de causalidad entre los daños y el programa de intercambio<sup>1142</sup>, será necesario demostrar al tribunal competente la intencionalidad –dolo o culpa respecto de las infracciones cometidas–, de los sujetos que desarrollan sus actividades en torno a un *software* que ha sido considerado *neutro* por nuestra jurisprudencia –a esto puede contribuir el conocimiento de los usos ilícitos o el interés económico directo en el funcionamiento del programa-<sup>1143</sup>.

También concentran los daños derivados de la explotación ilícita de la obra quienes ofrecen enlaces profundos, realizando actos de puesta a disposición del público mediante los hipervínculos que activan el intercambio –*ed2k*, *torrents* o *enlaces magnéticos*–; en consecuencia, se puede exigir al enlazador la responsabilidad solidaria por la totalidad de los daños y perjuicios causados. Además, como ha sido expuesto en el Capítulo II, no plantea problemas si el titular de la página proporciona por sí mismo los enlaces o si estos son facilitados por sus usuarios –utilizando una plataforma en formato 2.0 que el mismo controla y gestiona–; en ambos casos, hemos defendido que el

---

<sup>1142</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., 2ª ed., 2010, págs. 261 a 265.

<sup>1143</sup> Para una exposición detallada sobre la concurrencia de intencionalidad en la actuación de los sujetos vinculados al programa P2P, vid., GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., 2ª ed., 2010, págs. 265 a 270, quien mantiene “las personas que diseñan y ponen en el mercado este tipo de programas son claramente culpables de la infracción que cometen los usuarios” [pág. 266].

titular de la página debe recibir la consideración de infractor directo de acuerdo con el art. 138.I de la LPI y no queda sujeto a las exenciones de responsabilidad del 17 de la LSSI.

En relación con estos sujetos conviene destacar dos situaciones, tan habituales como problemáticas –en la medida en que dificultan, todavía más, la fijación de la cuantía a indemnizar-; ambas situaciones derivan de la complejidad de este mecanismo, que posibilita la confluencia de distintos sistemas de explotación ilícita articulados mediante el modelo de intercambio entre pares. La primera situación es la dificultad de determinar la extensión de la responsabilidad del enlazador cuando su página web no sea la única que ofrece el enlace a la obra cuya tutela se solicita –es decir, si existen otros sitios de Internet que facilitan hipervínculos permitiendo la descarga de esos contenidos protegidos en una red de pares-; en este caso tendremos dos o más actos de puesta a disposición desde los que se originan las reproducciones ilícitas –perteneciendo a diferentes sistemas de explotación, aunque todos desemboquen en el mismo programa P2P-; por ello, solo será posible exigir solidariamente a cada uno de los enlazadores la indemnización de los daños y perjuicios que haya generado a partir de su enlace. La segunda situación gira entorno a la posibilidad de que un mismo enlace ofrecido desde una página web permita activar la descarga de la obra a través de diferentes programas de intercambio entre pares, dependiendo, el hecho de que se utilice uno u otro, del *software* que tenga instalado en su dispositivo el

usuario que descarga la obra –de modo que no se han realizado todas las reproducciones ilícitas haciendo uso el mismo programa P2P-.

En ambas situaciones, tanto los enlazadores como los responsables del P2P conservan su legitimación pasiva, por tanto, se les puede exigir la responsabilidad solidaria por los daños originados a partir de su enlace o haciendo uso de su programa P2P. Sin embargo, la cuantía que se podrá reclamar, de forma solidaria, a cada uno, no puede corresponderse con la totalidad de los daños y perjuicios, sino que deberá fijarse de forma proporcional al tráfico que la web de enlaces o el *software* tengan en España. Este porcentaje, que se aplicará sobre todos los daños y perjuicios sufridos por el titular de derechos a partir de la explotación ilícita de su obra mediante redes de pares, debe surgir de la relación existente entre, el tráfico de la página de enlaces o el programa P2P concreto a quien se reclama la responsabilidad solidaria, y el tráfico del conjunto de páginas de enlaces que han facilitado la localización de esta obra o del conjunto de programas P2P desde los que se ha activado su descarga –siempre limitando la referencia al Estado Español-.

En cuanto a los usuarios que participan en un programa de intercambio entre pares debemos sostener lo mismo que en la descarga continua y en la descarga directa. Por tanto, no interesa al demandante ejercer la acción de indemnización frente a estos sujetos aun cuando están pasivamente legitimados como infractores directos, sino que le conviene exigir la responsabilidad solidaria a algunos de los agentes mencionados en los párrafos anteriores –quienes crean, desarrollan

y/o distribuyen el programa y quienes facilitan enlaces a contenidos protegidos-. En relación con el usuario que simplemente descarga la obra, constituyen razones para descartar que se ejerza frente a él la acción de indemnización tanto la dificultad de su identificación como el hecho de que solo podrá ser condenado a resarcir los daños derivados de su acto de reproducción ilícita.

Por lo que respecta al usuario que comparte archivos actuando como un proveedor de contenidos, este presenta, a su vez, dos aspectos que dificultan su condena. En primer lugar, si la demanda se interpone por la explotación ilícita de gran cantidad de obras protegidas –p. ej., cuando actúa como legitimado activo una productora o una entidad de gestión-, sería necesario exigir la indemnización solidaria a cada usuario que haya puesto a disposición del público en el concreto sistema de intercambio P2P cada una de las obras cuya tutela se solicita –este problema no se plantea si se trata de exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios por la explotación ilícita de una única obra-.

En segundo lugar, no debe olvidarse que, a excepción de la primera obra puesta a disposición del público –esto es, la que se incorpora al sistema de pares en origen-, el funcionamiento actual de este *software* permite que, una vez descargada la obra e incorporada a su *carpeta compartida*, sean varios los usuarios que comunican públicamente una misma obra –todos aquellos que la tengan archivada en *mi carpeta compartida*-. A partir de este momento, debe recordarse que, para facilitar la disponibilidad de la obra y la rapidez a efectos de su

descarga, una de las principales características del programa P2P es que permite embeber fragmentos de la obra desde los diferentes usuarios que están compartiéndola –aquellos que tengan el *software* conectado a Internet mientras otro usuario descarga la obra en su dispositivo usando este programa-. Esto tiene como consecuencia el hecho de que no habrá un solo usuario cometiendo el ilícito –es decir, poniendo a disposición del público la obra-, sino, posiblemente, un elevado número de ellos –quienes, además, van cambiando mientras se descarga la obra según la conexión, el momento, la disponibilidad...-. Siendo así la compleja configuración de este modelo de explotación ilícita, es inevitable llegar a la conclusión de que nos encontramos ante el único caso en que la legitimación pasiva de estos usuarios –los proveedores de la obra en el programa P2P- constituye, en realidad, un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario<sup>1144</sup>; en cualquier caso, en cuanto representa una opción

---

<sup>1144</sup> “En mi opinión es innegable que cuando se comparten obras protegidas por derechos de autor en una red *peer-to-peer*, tiene lugar una puesta a disposición del público de dichas obras. En primer lugar, las obras son puestas a disposición en los ordenadores de los usuarios de la red, de manera que cualquier otro usuario pueda descargárselas. *El hecho de que, en el sistema bittorrent, los ficheros que contienen obras sean fragmentados y descargados por partes desde diferentes ordenadores es una particularidad técnica sin importancia.* En efecto, el objeto de la protección de los derechos de autor no es un fichero, sino la obra. Pues bien, las obras son puestas a disposición en su totalidad y enviadas a los usuarios, que se las descargan también en su totalidad, salvo incidencias técnicas” (énfasis añadido) [Conclusiones *Stichting Brein II*, C-610/15, EU:C:2017:99, apartados 44 y 45]. Si bien, entendemos que la falta de relevancia que alega el Abogado General es únicamente a efectos de afirmar que existe un acto de puesta a disposición del público, y no, al concretar la responsabilidad de los usuarios y el hecho de que las características del modelo de intercambio determinen que su legitimación pasiva revista la forma de litisconsorcio necesario.

inviabile, este litisconsorcio no se traducirá en la interposición de la demanda frente a todos los legitimados pasivos.

De nuevo, la posibilidad de exigir la responsabilidad solidaria tanto a los sujetos vinculados al *software*, como a los prestadores que administran una web de enlaces, debe entenderse sin perjuicio de que, el obligado a indemnizar íntegramente los daños y perjuicios causados a partir del concreto modelo de explotación en el que ha participado, repita las cantidades que corresponda al usuario que solo descargó la obra y/o al que contribuyó poniéndola a disposición del público. No obstante, además de las dificultades y el esfuerzo que ello supondría, debe recordarse que, generalmente, estos agentes de Internet no solo han obtenido ingresos a partir de sus actividades, sino que, además, el mecanismo que hace funcionar este modelo de explotación ilícita – publicidad, venta de datos, pago de suscripción...-, permite que hayan conseguido sus ganancias beneficiándose de la participación de los usuarios a los que pueden repetir lo pagado solidariamente en concepto de indemnización.

### **III.- LA TUTELA DE CONDENA A LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA.**

La tercera de las acciones especiales prevista expresamente en la LPI para la tutela de la propiedad intelectual consiste en hacer pública la sentencia obtenida en el proceso civil de declaración. Con las reformas introducidas durante el año 2006 se positiviza esta modalidad de

tutela<sup>1145</sup>, siendo el art. 138.I *in fine* el que transpone a nuestro ordenamiento jurídico el art. 15 de la Directiva 2004/48 en los siguientes términos: “El titular de los derechos reconocidos en esta ley [...] También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de

---

<sup>1145</sup> Con carácter previo a las modificaciones operadas por las leyes 19/2006 y 23/2006, la publicación de la sentencia de condena únicamente estaba prevista en el marco de un proceso penal –conforme al art. 272.2 del CP, como norma especial para los delitos relativos a la propiedad intelectual; y al art. 288 del mismo texto, como disposición común a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores-. No obstante, aun careciendo de previsión legal expresa, la posibilidad de solicitar esta clase de tutela en el ámbito civil no solo fue defendida por autores como ARMENGOT VILAPLANA [*La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, págs. 350 a 355, sobre la base de una aplicación por analogía de lo previsto para algunos sectores del derecho privado], sino que, además, fue reconocida por la jurisprudencia [generalmente, *como forma de reparar el daño causado*, a título de ejemplo, dos sentencias de la Audiencia Provincia de Barcelona: SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 1400/1997, de 10 de marzo, AC\2000\1099, FJ 8º, “Lo anterior conlleva el éxito del recurso interpuesto por las demandantes también en el extremo relativo a la publicación de la sentencia condenatoria y ello, no solamente, por conformar dicho pedimento una concreta manifestación de la reparación del daño, traducida en el derecho del perjudicado a que el público tenga conocimiento de la usurpación de que ha sido objeto, sino por la protección que de ese público consumidor del producto litigioso puede hacerse a través de la misma”; y, SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 390/2005, de 20 de diciembre, AC\2006\336, FJ 4º donde se establece “Es cierto que la LPI no contempla específicamente dicha clase de condena pero la misma no debe descartarse pues con ella se significa la actividad infractora de la demandada puesta en relación con el alcance de la acción indemnizatoria ejercitada por lo que, en coherencia con la inequívoca finalidad resarcitoria por todos los perjuicios irrogados que tiene dicha acción, aquel pronunciamiento debe mantenerse al tratarse esa publicación de la sentencia de una modalidad de resarcimiento”. Incluso, también fue admitida la condena a publicar la sentencia como parte de la acción de remoción, SAP de Madrid (sección 28ª), nº 636/2006, de 6 de julio de 2007, AC\2007\1146, FJ 4º, con base en la regulación anterior a las reformas de 2006 establece: “La infracción por la demandada de los derechos de propiedad intelectual que ostentan las demandantes legítima a éstas para ejercitar con éxito las siguientes acciones [...] en el ámbito de la acción de remoción podían también adoptarse, pese a no mediar previsión expresa con anterioridad a la reforma por Ley 23/2006 de la LPI, medidas de publicidad a costa del infractor que persiguiesen eliminar el estado de cosas creado por el acto desleal, como la difusión interesada para la resolución de este litigio insertándola en la página de inicio de Periodistadigital.com y en dos periódicos de tirada nacional”].

la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor”<sup>1146</sup>. A diferencia de lo que sucedía con la acción de cese y la acción de indemnización –que eran objeto de desarrollo en sus disposiciones propias, arts. 139 y 140 de la LPI, respectivamente-, la referencia en el art. 138.I *in fine* constituye la única regulación prevista en la LPI de la acción dirigida a obtener la publicación de la sentencia, sin que en otras normas sean concretadas con mayor detalle las circunstancias que debe reunir dicha pretensión y la extensión que puede alcanzar su estimación por los órganos jurisdiccionales –como sí sucede, en cambio, en otros ámbitos del derecho privado<sup>1147</sup>–.

La redacción de la ley nacional difiere de la prevista en la norma de Derecho de la Unión Europea; así, el art. 15 únicamente regula la publicación de las decisiones judiciales, mientras que el 138.I incluye, también, las resoluciones dictadas por los árbitros. Sin embargo, como destaca GONZÁLEZ GOZALO, las diferencias más relevantes entre ambos textos residen en que la Directiva no limita lo que debe ser

---

<sup>1146</sup> De este modo, y recordando lo expuesto en el Capítulo I, bajo el epígrafe titulado “La competencia genérica del orden jurisdiccional penal respecto de los delitos contra la propiedad intelectual cometidos en Internet”, el régimen de publicación de la sentencia es más amplio en el proceso penal que en el civil. En este sentido, concluye VEGA VEGA “la norma civil contempla un derecho más restringido que la ley penal. Quizá este criterio restrictivo sea lógico por cuanto las infracciones producidas en el orden punitivo son más graves y las consecuencias –aunque sean accesorias- de las mismas deben tener mayor alcance” [“Acciones y procedimientos en defensa de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 169].

<sup>1147</sup> P. ej., el art. 71.1.f) de la LP; el art. 21 de la LCGC [Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, *B.O.E.*, núm. 89, de 14 de abril de 1998]; el art. 41.1.f) de la LM [Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, *B.O.E.*, núm. 294, de 8 de diciembre de 2001]; o, el art. 9.2.a) de la LO 1/1982 [Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, *B.O.E.*, núm. 115, de 14 de mayo de 1982].

publicado a todo o parte de la resolución judicial, sino que permite la adopción de otras medidas que se estimen necesarias para difundir la información –p. ej., publicar un resumen de la decisión-; asimismo, no hace referencia a que la publicación haya de realizarse, exclusivamente, en medios de comunicación y, en relación con esto, permite que los Estados Miembros, al transponer la normativa, introduzcan vías de publicidad adicionales –p. ej., incluir anuncios destacados o enviar correos electrónicos-, facultad que no ha sido aprovechada por el legislador español<sup>1148</sup>. A pesar de estas diferencias, y en la medida en que resulte más beneficiosa para el demandante, debemos realizar una interpretación de la LPI conforme a lo establecido en la Directiva<sup>1149</sup>; de modo que, al instar la publicación de la resolución judicial, su pretensión no se reduzca, de manera estricta, a la difusión del texto de la sentencia y a la utilización de los medios de comunicación.

Por último, procede indicar que la publicación de la sentencia constituye una obligación de hacer de carácter no personalísimo; en consecuencia, en caso de falta de cumplimiento voluntario por parte del condenado, podrá encargarse su ejecución a un tercero con el

---

<sup>1148</sup> GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 246.

<sup>1149</sup> Debe recordarse que, en el marco del ordenamiento jurídico de la Unión Europea –y, en particular, cuando se trata de Directivas que no han sido transpuestas o cuya transposición no se ha realizado de forma correcta-, los tribunales tienen la obligación de interpretar las normas nacionales de manera conforme a lo que establece el Derecho de la Unión [A propósito del *principio* u *obligación de interpretación conforme*, *vid.* MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, D. J., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, *op. cit.*, págs. 403 a 406].

mismo resultado para el ejecutante. La propia LEC atribuye, de forma expresa en su art. 707, la condición de no personalísima a la obligación de publicar la sentencia en medios de comunicación, y, en este sentido prevé que, de ser incumplida, sea el ejecutante quien contrate su publicación, previa obtención de los fondos precisos con cargo al patrimonio del ejecutado –aplicando, para ello, lo establecido en el art. 706 de la LEC-. Conforme a lo que se expone en los siguientes apartados, el carácter no personalísimo de la publicación de la sentencia debemos mantenerlo, incluso, cuando su difusión no se realice utilizando los medios de comunicación tradicionales –prensa, televisión o radio-<sup>1150</sup>.

### **1.- LA CONDENA A LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA COMO PRETENSIÓN CON ENTIDAD PROPIA.**

Como se ha indicado, la condena a la publicación de la sentencia representa la tercera de las acciones especiales previstas en la LPI, en este sentido, debe ser considerada como una acción con entidad propia y diferente a la de las otras dos<sup>1151</sup>. Estas características determinan que estemos ante una pretensión que puede solicitarse frente al legitimado pasiva al margen de que se solicite el cese y/o la indemnización, puesto que el único requisito para que proceda

---

<sup>1150</sup> Si bien en estos casos, como sucedía respecto de los intermediarios condenados a cesar, es el ejecutado quien dispone de los medios técnicos necesarios para difundir la sentencia desde su página web o desde su programa de intercambio.

<sup>1151</sup> A este propósito, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ mantiene “Al regular la publicación de la sentencia en el artículo 138 –y no en los artículos 139 o 140- el legislador se inclina por considerar este pedimento de modo *independiente* a los que integran la acción de cesación y la acción de resarcimiento” [en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 853].

publicar la sentencia es que los tribunales civiles hayan reconocido la existencia de infracción de los derechos de propiedad intelectual – careciendo de relevancia que se haya ordenado poner fin a la infracción o indemnizar los daños y perjuicios causados-, si bien, en todo caso, será necesario que el demandante plantee una pretensión mero declarativa para que el órgano jurisdiccional confirme que se ha cometido una infracción.

Incluso, en el supuesto de explotaciones ilícitas cometidas a través de Internet, lo señalado puede producirse, especialmente, cuando se trata de infracciones a título individual y vinculadas a la vertiente moral de estos derechos –en contraposición con las infracciones cometidas a gran escala y que causan perjuicios patrimoniales-; p. ej., cuando el texto de un autor es difundido en una web sin que conste su autoría, puede que no quepa instar el cese, porque el mismo haya sido retirado, y tampoco interese solicitar la indemnización, considerando el titular del derecho que dar a conocer la resolución judicial que confirma la infracción sirve para reparar los daños causados –de ser así, la publicación de la sentencia responde, realmente, a una función de resarcimiento, pero el demandante tendrá que alegar como hecho constitutivo la existencia de un pronunciamiento judicial en el que se declara ilícita la conducta del demandado por infringir sus derechos de propiedad intelectual-.

Ahora bien, en todo caso, la acción por la que se solicita la publicación de la sentencia tiene carácter accesorio, ya que únicamente será estimada si se reconoce la existencia de infracción y, en la medida en

que proceda, si se condena al cese de la actividad ilícita y/o a la indemnización de los daños y perjuicios<sup>1152</sup>. En consecuencia, la pretensión de publicación de la sentencia siempre habrá de instarse como accesoria en una acumulación eventual impropia; siendo habitual, en el supuesto de hecho que es objeto de estudio, que la condena al cese y/o a la indemnización representen la acción principal. Lo indicado se justifica por el hecho de que, cuando las infracciones se cometen a través de Internet, se desarrollan –por regla general- de forma continuada –de modo que existe el riesgo de que los ilícitos sigan reiterándose si no se acuerda el cese-, y, además, causan graves daños patrimoniales –pues tratándose de infracciones a gran escala, el perjuicio económico es elevado-; en estos casos, será necesario que el demandante fundamente la tutela solicitada –la publicación de la sentencia- sobre la base de un interés jurídico diferente al que queda cubierto por la acción de cese y/o la acción de indemnización.

Para ello, debemos tomar como punto de partida la idea de que, siendo las tres acciones reguladas en los arts. 138 y ss. de la LPI independientes entre sí, también el interés del demandante en que sean estimadas responderá a fines diferentes. Lo anterior implica que, para

---

<sup>1152</sup> No cabe descartar, y más siendo Internet un medio en el que los cambios se producen con mucha rapidez, que el tribunal civil estime la existencia de infracción contra los derechos de propiedad intelectual y, sin embargo, no pueda estimar el cese porque antes de que finalizara el plazo para dictar sentencia las actividades ilícitas dejaron de realizarse –p. ej., se cerró la página web, se retiraron los contenidos...-. Menos factible es que el tribunal, reconocida la infracción no condene a indemnizar los daños y perjuicios causados, así como poco probable es que, aunque la infracción haya cesado, el demandante no pida expresamente el resarcimiento de estos daños y perjuicios.

que sea estimada la condena a publicar la sentencia, el demandante no debe probar que ello es necesario para alcanzar la completa remoción de los efectos de la actividad ilícita, ni para obtener la plena reparación de los daños causados –aunque podría contribuir a ello-<sup>1153</sup>, sino que es suficiente si demuestra que tiene otros intereses jurídicos que solo podrán ser satisfechos mediante esta modalidad de tutela. Con tal propósito, el demandante deberá tener en cuenta que, en el marco de las infracciones a gran escala cometidas a través de Internet, son dos, básicamente, las finalidades de la publicación de la sentencia: la informativa y la preventiva, y, con base en esto, tendrá que justificar al tribunal su interés jurídico en que la resolución judicial sea conocida por la sociedad –esto es, que sea publicada-<sup>1154</sup>.

La necesidad de fundamentar la tutela solicitada tiene su razón de ser en el hecho de que se trata de una pretensión procesal autónoma, de modo que su estimación no se producirá, necesariamente, a instancia del demandante<sup>1155</sup>, por el solo reconocimiento de la existencia de

---

<sup>1153</sup> Esta afirmación se fundamenta en el hecho de que, cuando es Internet el medio utilizado para cometer la infracción, y los daños causados son exclusivamente patrimoniales, el ordenamiento jurídico pone a disposición del afectado vías más eficaces –como son la acción de cese y la de indemnización– para reintegrar la situación al momento previo a la infracción y para reparar los perjuicios económicos derivados de la misma.

<sup>1154</sup> “Con todo, y a falta de precisión por el art. 138 TRLPI de los supuestos en los que resultará adecuada esta pretensión de condena, será el titular de derechos defraudados quien deba demostrar que en atención a las características de la infracción –o a la situación jurídica discutida en el proceso– la publicación de la sentencia es necesaria para satisfacer su interés jurídico” [ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006”, *op. cit.*, pág. 45 de la versión electrónica].

<sup>1155</sup> No obstante, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde puede –de acuerdo con el art. 272.2 del CP–, o, incluso, debe –según el art. 288.I del CP–,

infracción<sup>1156</sup>, o junto a la estimación de las acciones de indemnización y/o de cese. En otras palabras, el juez debe pronunciarse sobre estimar o desestimar la tutela consistente en la publicación de la sentencia *con independencia de*<sup>1157</sup> lo que haya decidido respecto de las otras pretensiones procesales –si bien su estimación sí que depende de que hayan sido estimadas las anteriores-<sup>1158</sup>; para ello, el actor habrá de justificar tanto la oportunidad de que sea publicada la sentencia en el caso concreto<sup>1159</sup>, como la idoneidad de las condiciones en que solicita que se realice la publicación para

---

acordarse de oficio por el órgano jurisdiccional competente como parte de la condena-, en el proceso civil es necesario, conforme al principio dispositivo, que la condena a la publicación de la sentencia sea solicitada expresamente por el demandante.

<sup>1156</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 853.

<sup>1157</sup> Procede concretar el alcance exacto de la expresión *con independencia de*. Si el actor solicita como parte de la tutela de sus derechos que se condene a la publicación de la sentencia, el tribunal que conoce del asunto deberá, respetando el deber de congruencia, pronunciarse en su resolución judicial sobre si estima o desestima la pretensión. El hecho de que el órgano jurisdiccional haya estimado el resto de pretensiones –la condena a indemnizar los daños y perjuicios y/o la condena al cese de las conductas ilícitas-, no implica, necesariamente, que estime la condena a publicar la sentencia –pues, como se expone en el presente apartado, la misma depende de la concurrencia de una serie de requisitos-. No obstante, en el caso de que se desestimen las pretensiones acumuladas, también deberá desestimar la publicación de la resolución judicial, en la medida en que no existe sentencia de condena cuyo contenido dar a conocer –en particular, cuando el demandante no ha obtenido una resolución favorable por la inexistencia de infracción-.

<sup>1158</sup> “De este modo, no siempre que se obtenga una sentencia estimatoria de las pretensiones planteadas será procedente la publicación de la sentencia” [ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006”, op. cit., pág. 45 de la versión electrónica].

<sup>1159</sup> En este sentido, los tribunales han desestimado la pretensión de condena a la publicación de la sentencia por considerar que su necesidad, como acción independiente, no había sido suficientemente justificada [SAP de A Coruña (sección 4ª), nº 447/2010, de 13 de octubre, AC\2011\56, FJ 3º].

alcanzar los fines perseguidos<sup>1160</sup>. Con base en lo indicado, procede concretar, en relación con las infracciones a gran escala cometidas en línea, en qué consisten las funciones informativas y preventivas de la publicación de la sentencia y cuáles son los medios más adecuados para materializar esta pretensión.

La finalidad informativa de la publicación de la sentencia responde a la necesidad de dar a conocer la ilicitud de las actuaciones desarrolladas por el demandado<sup>1161</sup>. Siendo Internet el medio utilizado para cometer las infracciones, la extensión que alcanza la posibilidad de disfrutar de las obras sin pagar contraprestación, ligado a la rapidez con la que ello se produce, concede, a estas actividades ilícitas, una popularidad que supera, con creces, la de los actos de explotación ilícitos que puedan tener lugar en el ámbito analógico. Lo indicado,

---

<sup>1160</sup> Yendo un paso más allá en esta reflexión VEGA VEGA destaca “Podría suscitarse la duda si la expresión «podrá instar la publicación» establece una facultad discrecional del Juez o, por el contrario, de estimarse la medida y producida la sentencia, el Juez no podría negar el Derecho. Entendemos que no es una facultad discrecional del Juez, sino que debe concederlo si se estima la demanda y se lo pide el perjudicado, cuya petición representa para él un poder subjetivo” (sic) [“Acciones y procedimientos en defensa de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 170]. De modo que el autor ya toma como punto de partida la necesidad de que la medida o demanda de publicar la sentencia sea estimada a título individual por el órgano jurisdiccional competente –esto es, al margen de los otros pronunciamientos–.

Sobre la necesidad de las condiciones en que ha de realizarse la difusión de la sentencia por el condenado, la jurisprudencia ha estimado la pretensión, pero se ha visto obligado el tribunal a concretar las características de la publicación: “Ahora bien, dada la generalidad de los términos con los que se efectúa la petición en el suplico de la demanda, hasta el punto de que se pide la publicación del fallo de la sentencia en los medios de comunicación, resulta conveniente matizar el pronunciamiento a efectuar” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 107/2014, de 4 de abril, AC\2014\1524, FJ 3º].

<sup>1161</sup> GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 245.

junto al hecho de que se trata de infracciones cometidas a gran escala, nos permite afirmar que nos encontramos ante lo que CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ denomina una actividad ilícita que “haya tenido relevancia mediática”, característica que, según el autor, justifica que la acción dirigida a obtener la publicación de la sentencia sea estimada por los órganos jurisdiccionales<sup>1162</sup>.

Este requisito, exige probar ante el tribunal que interesa dar a conocer a la sociedad la sentencia de condena dictada –generalmente, contra una página web o contra un programa de intercambio entre pares-. De acuerdo con el considerando 27 de la Directiva 2004/48, dar publicidad a las decisiones es conveniente para “contribuir a que el público en general tome conciencia del problema”; no obstante, en las infracciones que son objeto de estudio, podemos añadir un interés adicional que se fundamenta en el hecho de que, un sector de la sociedad –constituido por los internautas que se benefician de las actuaciones ilícitas realizadas por terceros<sup>1163</sup>-, ha de ser conocedor de que estas actividades son contrarias a la ley en cuanto constituyen una infracción, directa o indirecta, de los derechos de propiedad intelectual<sup>1164</sup>.

---

<sup>1162</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 853.

<sup>1163</sup> Debe recordarse, como se ha expuesto en el Capítulo II, que el usuario de Internet consiga este beneficio mediante la reproducción de las obras a partir de ese sitio de Internet o a través de ese *software*; de modo que, careciendo de autorización del titular de derechos para ello, el internauta infringe, a su vez, la propiedad intelectual, en cuanto sus actos de explotación son ilícitos.

<sup>1164</sup> “La condena a la publicación de la sentencia es sin embargo una pretensión destinada a difundir entre la sociedad en general la existencia de una intromisión en la esfera de los derechos de autor, despejando de ese modo el grado de incertidumbre

Dadas las dificultades para demandar a título individual a cada uno de los usuarios que reproduce ilícitamente obras protegidas –a través del modelo de descarga continua, directa o entre pares-, vinculado a la escasa trascendencia de la estimación del cese y de la indemnización frente a estos sujetos, la función informativa que cumple la publicación de la sentencia sirve para que sean advertidos de la ilicitud de las actividades de las que se benefician, y, por extensión, para que adquieran consciencia del carácter ilícito de sus propias actuaciones<sup>1165</sup>. Afirmada la importancia de que se publique la sentencia con fines informativos, debemos añadir que la existencia de “relevancia mediática” que fundamente la tutela pretendida, podrá demostrarse por el demandante con el tráfico que genera la página web o el programa de intercambio en cuestión, así como mediante el volumen de descargas realizadas desde los mismos.

Por su parte, la finalidad preventiva de la publicación de la sentencia responde a la intención de disuadir de la realización de estas actividades tanto a los potenciales infractores<sup>1166</sup>, como a aquellos que,

---

que esa infracción haya podido ocasionar en la colectividad” [ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 354].

<sup>1165</sup> Adicionalmente, cuando las infracciones son cometidas en Internet, existe una remoción de los efectos de las actividades ilícitas que podría ser satisfecha, únicamente, a través de la publicación de la sentencia; nos referimos al disfrute en línea de la obra realizado por el usuario –en el modelo de descarga continua-, así como a la reproducción de copias en formato digital por el usuario –en los modelos de descarga directa e intercambio entre pares-; en ambos supuestos, deviene materialmente imposible poner fin a la infracción o recuperar la obra ilícitamente reproducida, por ello, el interés en informar al usuario sirve, como mínimo, para que sea consciente de que su actuación infringe los derechos reconocidos en la LPI.

<sup>1166</sup> Como señala el considerando 27 de la Directiva 2004/48, “para reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores”. En este sentido, GONZÁLEZ GOZALO,

en el momento en que se dicta la resolución judicial, están infringiendo, de manera directa o indirecta, los derechos de propiedad intelectual. El bajo coste de mantener una página web, junto a la facilidad con la que esta puede ser administrada –como proveedor de contenidos o en calidad de alojador 2.0-, determinan que no sean pocas las personas que, atraídas por los beneficios económicos que puede generar la puesta a disposición del público de contenidos, se animen a crear un sitio de Internet desde el que sean ofrecidas obras o enlaces – en ocasiones, incluso, desconociendo que sus actividades no respetan la LPI-. Mayor complejidad, por la exigencia de conocimientos técnicos, presenta la creación de un *software* P2P; sin embargo, movidos por los ingresos que el mismo puede generar, no cabe descartar el interés de los programadores en desarrollar nuevos programas que hagan posible los intercambios ilícitos entre pares.

Conviene, por tanto, que la sentencia sea puesta en conocimiento de la sociedad con un doble propósito disuasorio: de una parte, para que sean eliminados los ilícitos que ya se estén cometiendo; y, de otra parte, para evitar nuevos ilícitos que podrían llegar a cometerse; este interés habrá de ser alegado por el demandante que pretenda la estimación de la publicación de la sentencia de condena. Como explica CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, en estos supuestos la publicación de la resolución judicial estaría justificada “con fines ejemplarizantes” pues

---

A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 245.

nos encontramos ante “la generalización de un comportamiento ilícito”<sup>1167</sup>.

En el supuesto de hecho que está siendo objeto de estudio, interesa que la sentencia actúe como elemento persuasivo para que no se repitan las infracciones; en este sentido, deviene particularmente relevante dar a conocer la condena a indemnizar que ha sido impuesta a los infractores por los daños y perjuicios causados para, de este modo, disuadir las actividades ilícitas que, en relación con los derechos de propiedad intelectual, se desarrollan en Internet por agentes que actúan con ánimo de lucro; por esto motivo, aun siendo posible la publicación parcial de la resolución, conviene que, en todo caso, se den a conocer las consecuencias económicas de infringir los derechos de propiedad intelectual.

## **2.- LAS CONDICIONES EN LAS QUE PUEDE PUBLICARSE LA SENTENCIA DE CONDENA.**

El actor que pretende la tutela consistente en la publicación de la sentencia deberá solicitar que se realice bajo determinadas condiciones, demostrando la idoneidad de las mismas para cumplir las funciones informativa y preventiva<sup>1168</sup>. Respecto de estas condiciones, la LPI se limita sostener que la sentencia podrá ser publicada o difundida, de forma total o parcial, en medios de comunicación y a

---

<sup>1167</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 853.

<sup>1168</sup> Respetando, de este modo, lo que exige el art. 399.1 de la LEC en relación con la demanda “se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida” (cursivas de la autora).

costa del infractor; procede, por tanto, concretar, para las infracciones en línea, los siguientes aspectos: frente a quien puede ejercerse esta acción, qué medios de comunicación pueden considerarse incluidos y cuál debe ser la extensión del contenido que se publica o difunde. Para ello, respetando el principio dispositivo –esto es, que sea la parte quien solicite tanto la tutela como las condiciones en que debe otorgarse-, entendemos necesario realizar una interpretación del art. 138.I *in fine* de la LPI conforme con el art. 15 de la Directiva 2004/48, de modo que las condiciones de la publicación de la sentencia no queden reducidas, estrictamente, a lo previsto en la legislación nacional si, de acuerdo con el Derecho de la Unión, el demandante puede disfrutar de unas condiciones más beneficiosas e idóneas para los fines perseguidos.

En primer lugar, como hemos mantenido a lo largo de todo el trabajo, son los apartados I y II del art. 138 de la LPI los que establecen quiénes están pasivamente legitimados para hacer frente a las acciones especiales –cese, indemnización y publicación-, por tanto, en la pretensión que nos ocupa, pueden ser demandados los infractores directos y los indirectos, puesto que ambos reciben la consideración de responsables de la infracción<sup>1169</sup>. Si respecto de los infractores indirectos se ha señalado la necesidad de que también pueda instarse

---

<sup>1169</sup> Se excluye toda posibilidad de ejercer la acción de publicación de la sentencia frente a los prestadores de servicios de intermediación que tengan la condición de infractores, directos o indirectos, de los derechos de propiedad intelectual; esto es debido a que el art. 138.IV de la LPI únicamente reconoce la legitimación pasiva de los intermediarios respecto del ejercicio de la acción de cese –como medida definitiva, según el art. 139.1.h); o como medida cautelar, conforme al art. 141.I.6 de la LPI-.

el cese de su actividad ilícita, debe defenderse, asimismo, la oportunidad de que sean condenados a la publicación de la sentencia; esto se produce, en particular, respecto de dos agentes de Internet que pueden ser merecedores de la condición de infractor indirecto: el alojador 2.0 y el creador/distribuidor del programa P2P. Igual que sucedía con la pretensión de indemnización, lo anterior tiene su fundamento en el hecho de que, a diferencia de los infractores directos que actúan en su sistema, tanto el alojador 2.0 como quien crea y/o distribuye el programa P2P permiten concentrar el ejercicio de la acción en un único sujeto que, *a priori*, será económicamente solvente<sup>1170</sup>; a esto debe añadirse, como se explicará, que puede resultar especialmente útil que la sentencia sea dada a conocer a través de su página web o mediante su programa de intercambio.

Si el único requisito para que un sujeto sea condenado a publicar la sentencia es que sea responsable, directo o indirecto, de la infracción, la legitimación pasiva se le atribuye en virtud de sus propias actividades ilícitas; lo indicado determina que, aun siendo varios los demandados respecto de esta acción, no se tratará de un litisconsorcio pasivo necesario, pues la pretensión procesal frente a cada uno de ellos

---

<sup>1170</sup> En el caso de la acción de indemnización se ha defendido que las dificultades para identificar a título individual a cada usuario-infractor directo –junto a sus limitados recursos económicos para hacer frente a la responsabilidad solidaria– convierten en oportuno abandonar la idea de demandar a estos sujetos para, haciendo uso del 138.II de la LPI, exigir la responsabilidad solidaria a los infractores indirectos. Del mismo modo que no interesaba a efectos de la indemnización averiguar la identidad del usuario, tampoco para la publicación de la sentencia –pudiendo pretenderse frente a otros agentes–, parece oportuno recurrir a las diligencias preliminares para obtener los datos que permitan demandar al usuario infractor.

tendrá una causa de pedir integrada por hechos diferentes. Ahora bien, esto ha de matizarse con dos precisiones. De una parte, puede que no se solicite la pretensión de publicar la sentencia frente a todos los que tienen legitimación pasiva respecto de esta acción; sin embargo, de ser así, la difusión de la resolución judicial no debe, necesariamente, limitarse a los pronunciamientos referidos a quien/es han sido condenados a publicar; por tanto, cabe imponer la obligación de dar a conocer la sentencia en su integridad a uno o a varios de los legitimados pasivos –incluso cuando en la resolución judicial figuren otros sujetos como condenados al cese o a indemnizar, y estos no hayan sido condenados a publicar la sentencia-. De otra parte, a pesar de que no constituya una situación de litisconsorcio pasivo necesario, en el caso de que se ejerza la acción de publicación de la sentencia contra todos o varios de los legitimados pasivos, los costes de dar a conocer la resolución judicial en los medios de comunicación deberán, igual que la indemnización del art. 140 de la LPI, ser objeto de responsabilidad solidaria entre los condenados a la publicación de la sentencia.

En segundo lugar, deviene imprescindible concretar la cuestión relativa a los medios de comunicación en los que es posible publicar la sentencia; la referencia a la publicación y la difusión de la resolución judicial elimina todas las dudas que pudieran existir a propósito de que estos medios se limiten a la prensa escrita –en papel o digital-<sup>1171</sup>, de

---

<sup>1171</sup> En relación con la publicación de la sentencia en prensa escrita, debe señalarse que no en todos los supuestos los tribunales españoles han recurrido a periódicos de temática general, sino que, atendiendo al tipo de obra cuyos derechos habían sido

modo que deben considerarse incluidos otros, como la televisión o la radio<sup>1172</sup>. La LPI no se pronuncia respecto de cuáles, exactamente, han de ser los medios de comunicación en los que puede publicarse la sentencia; sin embargo, siendo Internet un espacio sin fronteras, desaparece el carácter sectorial de los derechos de propiedad intelectual, lo que produce que las infracciones cometidas en línea no se reduzcan a un concreto ámbito geográfico, sino que se extiendan por todo el territorio español. Con base en lo indicado, y, especialmente, cuando se trate de infracciones de “relevancia mediática”, interesa al demandante –y ha de ser estimado por el órgano jurisdiccional-<sup>1173</sup>, solicitar que la publicación de la sentencia se realice en los medios de comunicación que tengan mayor nivel de audiencia en nuestro país<sup>1174</sup>.

---

infringidos, han acordado su difusión en revistas especializadas en la materia, p. ej., en el sector de la fotografía [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 65/2015, de 2 de marzo, AC\2015\1220, FJ 3º] o en el sector audiovisual [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 1400/1997, de 10 de marzo, AC\2000\1099, Fallo de la sentencia].

<sup>1172</sup> GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 245.

<sup>1173</sup> “Si la sentencia no fuera totalmente precisa en la determinación del medio de comunicación en el que debe efectuarse la publicación, ha de entenderse cumplido o ejecutado el pronunciamiento por una publicación a través de cualquiera de los medios de esa naturaleza, con independencia de su ámbito de difusión” [ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias...*, *op. cit.*, pág. 288].

<sup>1174</sup> Así, mientras las características de utilizar condiciones generales de la contratación que resulten contrarias a la LCGC, determinan que, en su art. 21, esta norma establezca que la publicación de la sentencia se realizará “en un periódico de los de mayor circulación de la provincia correspondiente al Juzgado donde se hubiera dictado la sentencia”; cuando es Internet el medio utilizado para infringir los derechos de propiedad intelectual, las características propias de la actividad ilícita exigen que se recurra a medios de comunicación relevantes a nivel estatal –al margen de cuál del lugar donde se encuentre el tribunal que ha dictado la sentencia-, puesto que los daños –y, por tanto, la extensión de la infracción- pueden materializarse en cualquier punto de la geografía española cuando el ilícito se comete en Internet.

Además de los medios de comunicación señalados, tomando como base el art. 15 de la Directiva 2004/48, podemos señalar otros mecanismos a los que puede recurrir el demandante para dar a conocer la sentencia –sin entrar en discusiones sobre si constituyen o no medios de comunicación, pues es una problemática que excede del objetivo de este estudio-. Así, la referida disposición no establece, en ningún momento, el recurso exclusivo a los medios de comunicación para publicar la sentencia, sino que permite que sean ordenadas por los tribunales “las medidas necesarias para difundir la información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial” y añade que los legisladores nacionales “podrán establecer otras medidas de publicidad adicionales que sean adecuadas a las circunstancias de cada caso, incluidos anuncios de manera destacada”. Si bien esto no ha sido expresamente incluido en el art. 138.I *in fine* de la LPI, entendemos que, siendo la norma que transpone a nuestro ordenamiento jurídico el art. 15 de la Directiva, cabe, en cuanto sea más beneficioso para el demandante, que se le permita utilizar vías distintas a los medios de comunicación indicados para poner la resolución judicial en conocimiento de la sociedad.

Con base en lo mantenido en el párrafo precedente, debe plantearse la posibilidad de que el actor solicite la difusión de la sentencia a través del sitio de Internet o del programa utilizado para cometer las infracciones<sup>1175</sup>. De este modo, en función de quién sea el demandado,

---

<sup>1175</sup> ARMENGOT VILAPLANA incluye la publicación de la sentencia en una *página web* entre los “medios de comunicación no escritos y adecuados en atención a la infracción que se haya producido” [“La tutela judicial civil de los derechos de

la resolución judicial también podrá publicarse en la misma página web desde la que se facilita la descarga continua o la descarga directa, se ponen a disposición del público enlaces –profundos o de superficie– o se distribuye el *software* P2P; y/o podrá difundirse la sentencia en la interfaz del programa que permite realizar intercambios entre pares<sup>1176</sup>. En todos los supuestos indicados, esto será posible a condición de que, incluso ejercida la acción de cese, se mantenga la página web –retirándose los contenidos designados por el demandante como ilícitos– o continúe funcionando el *software* –introduciendo medidas que impidan los intercambios sin autorización del titular-<sup>1177</sup>.

---

propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006”, *op. cit.*, pág. 45 de la versión electrónica].

<sup>1176</sup> En el marco del mismo litigio, los tribunales españoles han estimado la condena a publicar tanto en la prensa escrita como en la página web del infractor: “Condenamos a PERIODISTA DIGITAL SL a la publicación de esta sentencia en la página de inicio de Periodistadigital.com y a costear la que deberá realizarse en dos periódicos de tirada nacional elegidos por la parte actora” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 636/2006, de 6 de julio de 2007, AC\2007\1146, Fallo de la sentencia]. En el mismo sentido, SAP de Madrid (sección 28ª), nº 254/2010, de 19 de noviembre, AC\2010\2191, Fallo de la sentencia; SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 349/2014, de 29 de octubre, JUR\2014\268106, Fallo de la sentencia.

<sup>1177</sup> Nuestros órganos jurisdiccionales han reconocido, con base en el art. 138 de la LPI, la posibilidad de utilizar la página web de uno de los codemandados como medio en el que publicar la sentencia de condena –incluso, después de rechazar su publicación en prensa por considerar que se trataba de una medida excesiva en relación con la amplitud de la infracción–: “Tal y como venimos razonando, la escasísima trascendencia pública de la infracción cometida hace que también consideremos injustificada esta pretensión ya que la publicación de la sentencia en los dos diarios de mayor tirada de la nación no perseguiría, en tales circunstancias, una finalidad propiamente reparadora del agravio sino más bien una finalidad punitiva concretada en los gravosos costes que dicha condena habría de representar, finalidad ajena a la previsión legal contenida en el Art. 138, párrafo 1º, de la Ley de Propiedad Intelectual . Consideramos, por tal motivo, suficiente con la inclusión de la parte dispositiva por espacio de 30 días en la página web de la codemandada NEDERLAND EDICIONES S.L., lo que se llevará a efecto, cual establece el mencionado precepto, a costa del Sr. Ángel Daniel si dicha publicación generase

Esta forma de difundir la sentencia presenta notables ventajas para todos los implicados: respecto de los condenados, elimina los costes que supondría publicar la sentencia en cualquiera de los medios de comunicación indicados; respecto del demandante, le garantiza que los usuarios que utilizan la página o el programa para realizar actos de reproducción adquieran conocimiento de su ilicitud<sup>1178</sup>, asimismo, el inmediato eco que esto generaría en Internet tendría efectos disuasorios sobre quienes están desarrollando actividades similares o podrían empezar a realizarlas –siendo, posiblemente, una vía más eficaz que la prensa, la televisión o la radio para cumplir con las finalidades informativa y preventiva en relación con los internautas-<sup>1179</sup>.

---

para la mencionada entidad alguna clase de gasto” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 217/2016, de 6 de junio, AC\2016\1209, FJ 6º], siendo relevante que, en el caso en particular, las infracciones contra el derecho moral de autor se habían cometido, principalmente, en el ámbito analógico.

<sup>1178</sup> “Se trata de obras que por su contenido están dirigidas al público en general y no a un público específico, que tampoco se identifica, sin que ni siquiera se indique qué medio sería más adecuado para dar publicidad al fallo de la resolución en atención a los potenciales destinatarios de los ejemplares infractores” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 138/2014, de 5 de mayo, AC\2014\164000, FJ 2º]. A partir de lo mantenido por los tribunales españoles en la citada sentencia, para nuestro supuesto de hecho el demandante habrá de justificar el motivo por el cual, considerando que los contenidos ilícitos están dirigidos a un público específico –los internautas que visitan esa página web o que hacen uso de ese *software*-, entiende oportuno que se utilice alguno de estos medios para difundir la resolución judicial de condena.

<sup>1179</sup> Si bien en ámbitos del derecho diferentes y con finalidades distintas, debe señalarse que el art. 9.2.a) de la LO 1/1982, prevé, en caso de infracción del derecho al honor, que la sentencia de condena sea publicada “con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida”. En nuestro supuesto de hecho, dar a conocer la resolución judicial desde la misma página web donde se cometían las infracciones o el mismo programa que permitía llevar a cabo los ilícitos, serviría para equiparar –en cuanto al nivel de audiencia y a los medios- la difusión del carácter contrario a la ley de estos actos de explotación.

Cabe señalar un último mecanismo de difusión que podría incluirse dentro de las *medidas de publicidad adicionales* a las que se refiere el art. 15 de la Directiva, se trata de enviar la información a los usuarios de la página web o del programa P2P mediante correos electrónicos. Esto será posible, en particular, en aquellos casos en que para acceder a los contenidos es necesario que el usuario se registre, puesto que dispone de las direcciones a las que remitir la sentencia de condena – como se recordará, la venta de direcciones de correo electrónico era una de las formas en que estos infractores obtienen beneficios económicos-. Sin embargo, la utilidad que, en nuestra opinión, tendrá la publicación de la sentencia en el sitio web o *software* del infractor, resta trascendencia a esta medida adicional; a esto debe añadirse el hecho de que no haya sido expresamente introducida en materia de propiedad intelectual<sup>1180</sup>, por lo que el demandante deberá esforzarse por convencer al tribunal de que, aunque el legislador nacional no las haya previsto en este ámbito, cabe, con base en el Derecho de la Unión, que sean concedidas –máxime cuando, el art. 15 de la Directiva 2004/48, simplemente faculta al Estado Miembro para que establezca otras medidas, pero, en ningún momento, le impone su adopción-.

En tercer lugar, el art. 138 de la LPI faculta al demandante para instar *la publicación o la difusión* de la resolución judicial; sin delimitar en qué consiste cada una de estas actuaciones, el aspecto relevante es que

---

<sup>1180</sup> En cambio, el legislador español ha previsto disposiciones similares en otros ámbitos del derecho privado, p. ej., el art. 41.1.f) de la LM o el art. 63.1.f) de la LP –entre las acciones civiles que puede ejercer el demandante, ambas leyes regulan en los referidos artículos la consistente en la publicación de la sentencia, a costa del condenado, “mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas”-.

permiten que sea utilizado cualquier medio de comunicación: prensa escrita, televisión o radio, tanto en formato analógico como en formato digital –a través de Internet-. Asimismo, la referencia expresa a *publicar* y a *difundir* la sentencia, como actuaciones que puede pretender el demandante, incide en la extensión y en el contenido de aquello que se da a conocer; con base en esta interpretación pueden producirse dos situaciones.

De un lado, es posible la publicación de la resolución judicial –esto es, del texto de la misma, tal y como ha sido redactado por el tribunal competente-; la LPI permite que esto se realice bien de forma íntegra, o bien de forma parcial –en cuyo caso, se limitaría al fallo de la sentencia, siendo esto lo más habitual, y/o a algunos de sus fundamentos jurídicos<sup>1181</sup>, debiendo incluirse la parte que afecte al condenado a publicar-. De otro lado, conforme al art. 15 de la Directiva 2004/48<sup>1182</sup>, también podrá difundirse la información

---

<sup>1181</sup> A este propósito, la jurisprudencia española se ha mostrado partidaria de que la publicación no exceda de lo necesario para dar a conocer los aspectos esenciales de la sentencia de condena: “Habiéndose condenado a la parte demandada a la publicación íntegra de la sentencia en un medio del sector de la fotografía, lo que la apelante razona es que, para cumplir la finalidad publicitaria de que se trata, sería suficiente con la publicación del encabezamiento y fallo de la resolución, resultando excesivamente onerosa, y no añadiendo utilidad apreciable, la publicación íntegra [...] dada la significada influencia que en el coste de la publicación puede tener la extensión de lo que haya de ser publicado, entendemos más acorde, en aras a la proporcionalidad que debe garantizarse en la condena, atender a la solicitud de la parte recurrente para que sea reducida la versión del texto a publicar. Resulta suficiente con la publicación del encabezamiento y del fallo de la resolución judicial para que se cumpla con la finalidad de esta medida” [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 65/2015, de 2 de marzo, AC\2015\1220, FJ 3º].

<sup>1182</sup> “Los Estados miembros garantizarán que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del solicitante y a expensas del infractor, *las*

contenida en la sentencia mediante un resumen de la misma –en el que se contenga una explicación de los hechos y de sus consecuencias-, junto a la referencia de la resolución judicial o, incluso, cuando se publique en Internet, un enlace al texto íntegro de la sentencia<sup>1183</sup>. Si bien pueden utilizarse de manera conjunta ambas opciones para dar publicidad a la sentencia de condena, la utilización de un resumen explicativo –una nota informativa breve- publicado en el medio utilizado para cometer las infracciones –la página web o el programa P2P-, se presenta, en nuestra opinión, como una medida idónea y suficiente para alcanzar la doble finalidad, informativa y preventiva, que se pretende con la difusión de la sentencia respecto de unos internautas que no necesariamente tendrán conocimientos jurídicos.

Finalmente, queda por precisar la cuestión temporal en su doble vertiente. Por una parte, el plazo que se le otorga al condenado para que, en cumplimiento de la sentencia, proceda a la publicación de la resolución judicial en uno de los medios de comunicación tradicionales –prensa, televisión o radio-; si transcurre el tiempo concedido sin que el demandado haya hecho efectiva la condena, podrá iniciarse la ejecución forzosa frente al mismo con base en el art. 707 de la LEC. Por otra parte, si se recurre a la difusión de la sentencia desde la página web o desde el programa P2P, además de cumplir con

---

*medidas necesarias para difundir la información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial” (énfasis añadido).*

<sup>1183</sup> Con base en el art. 138 de la LPI, ARMENGOT VILAPLANA mantiene la posibilidad de que “el conocimiento por parte de la sociedad del contenido de la sentencia [...] sólo precise de la publicación de un extracto o resumen de la misma” [“La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006”, *op. cit.*, pág. 45 de la versión electrónica].

la condena dentro del plazo establecido, el demandado tendrá la obligación de mantener el texto publicado durante un periodo de tiempo; la duración del mismo habrá de fijarse expresamente en la sentencia de condena<sup>1184</sup>, y deberá ser suficiente para que la nota informativa tenga el alcance y los efectos pretendidos sobre los usuarios e internautas<sup>1185</sup>.

#### **IV.- LA TUTELA EJECUTIVA DE LA CONDENA AL CESE DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA.**

Habiendo sido estimada la pretensión de condena al cese, el efecto vinculante de la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional determina que el condenado quede obligado al cumplimiento de la misma –esto es, a llevar a cabo las actividades que permiten hacer efectivas en Internet las modificaciones exigidas por la resolución

---

<sup>1184</sup> También en un supuesto de infracciones limitadas al ámbito analógico – reproducción y distribución de la obra del demandante en un libro editado por el demandado-, se solicita la difusión de la condena “a través de la página de inicio de su sitio web *www.lafabricaeditorial.com* durante el mismo tiempo que se haya prolongado la actuación vulneradora de los derechos de mis mandantes, computada desde julio de 2007 hasta la fecha en que se produzca la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos de la obra” (cursivas de la autora); no obstante, el tribunal se limita a estimar la difusión “a través de la página de inicio del sitio web de la demandada *www.lafabricaeditorial.com* durante el plazo de 6 meses” (cursivas de la autora) [Sentencia dictada por el JMerc. nº 5 de Madrid, nº 532/2007, de 24 de junio de 2009; referida en la resolución que confirma la primera instancia, SAP de Madrid (sección 28ª), nº 254/2010, de 19 de noviembre, AC\2010\2191, AH 2º y 3º].

<sup>1185</sup> Confirmado en apelación por la SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 349/2014, de 29 de octubre, JUR\2014\268106, el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona, condenó, en su sentencia de 2 de mayo de 2013, a “la publicación íntegra del fallo de la sentencia estimatoria a costa de la demandada en dos periódicos de tirada nacional, concretamente en los diarios «EL PAÍS» y «LA VANGUARDIA», así como en la propia portada de la página web de la demandada, durante el plazo de seis meses, mediante un link a la noticia, visible en la «home» o página principal de la web *www.uab.es*” (énfasis añadido).

judicial-. No obstante, la falta de cumplimiento voluntario de la sentencia de condena genera en el demandante la necesidad de obtener una tutela ejecutiva, y, en consecuencia, de nuevo se convierte en imprescindible el ejercicio de la potestad jurisdiccional –en este caso, mediante el proceso de ejecución, conforme a los arts. 538 y ss. de la LEC-<sup>1186</sup>.

El objetivo de este epígrafe es exponer el modo en que la condena al cese puede concretarse en vía ejecutiva, en particular, los diferentes medios que la Ley pone a disposición de los tribunales para detener las actividades ilícitas cuando el demandado no haya accedido voluntariamente a ello. Tratándose de obligaciones no personalísimas, los instrumentos legales previstos frente a un incumplimiento de la condena al cese serán, en todo caso, *medios de subrogación*; a través de estos, la actuación del ejecutado es reemplazada por la del órgano jurisdiccional, y el ejecutante obtiene el mismo resultado que si se hubiera cumplido de manera voluntaria –lo anterior se consigue encomendando la ejecución a un tercero-; ahora bien, puesto que esto se realiza a costa del ejecutado, para que sea posible es necesario que, con carácter previo, el tribunal extraiga de su patrimonio una cantidad de dinero suficiente para hacer frente al pago de la ejecución que ha sido encargada a un tercero<sup>1187</sup> (art. 706 de la LEC).

Con el propósito de explicar los instrumentos ejecutivos es necesario atender a dos aspectos: el tipo de obligación que impone la sentencia

---

<sup>1186</sup> ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pág. 579.

<sup>1187</sup> ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, op. cit., págs. 594 y 595.

de condena y las características del sujeto demandado que ha de cumplir con el cese; por este motivo, la exposición se realiza diferenciando entre los infractores directos e indirectos y los prestadores de servicios de intermediación.

### **1.- LOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CONDENA AL CESE IMPUESTA A LOS INFRACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS.**

Cuando la acción solicitando el cese se dirige contra quien comete las infracciones, la misma puede consistir, fundamentalmente, en instar la suspensión de la actividad infractora –art. 139.1.a) de la LPI- y en pedir que se prohíba al infractor su reanudación –art. 139.1.b) de la LPI-. La primera de ambas pretensiones supone una *prestación de hacer* –poner fin a las actuaciones ilícitas que, hasta el momento en que se dictó la sentencia, han continuado desarrollándose-; mientras que la segunda pretensión constituye una *obligación de no hacer* –no retomar de nuevo las actuaciones ilícitas que han sido condenadas por la jurisdicción, tanto en idénticas condiciones como en condiciones similares-<sup>1188</sup>. Por su parte, cuando el demandante obtiene frente al infractor alguna de las medidas de remoción que pueden aplicarse respecto de las infracciones en línea, esto es, la condena a retirar, inutilizar o destruir los instrumentos utilizados para la reproducción de copias ilícitas –art. 139.1.d) de la LPI- o la condena a remover o

---

<sup>1188</sup> En este sentido, GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op.cit.*, pág. 227; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 863.

precintar los aparatos utilizados para la puesta a disposición del público de obras –art. 139.1.e) de la LPI-, en ambos supuestos se impone al demandado una *obligación de hacer*.

### **1.1.- LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD INFRACTORA COMO OBLIGACIÓN DE HACER NO PERSONALÍSIMA.**

Respecto de la suspensión de la actividad infractora debemos destacar una particularidad que surge cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos en Internet. La razón de ser de esta característica propia reside en el hecho de que, en relación con los ilícitos cometidos en línea, el art. 139.1.a) de la LPI no contiene una obligación consistente en abstenerse de realizar determinadas conductas, sino una auténtica obligación de hacer. De este modo, mientras en el ámbito analógico la obligación era de carácter negativo: “cesar en la actividad de comunicación pública de obras musicales y/o audiovisuales por el procedimiento técnico que sea; abstenerse de reproducir y distribuir ejemplares de una obra; no iniciar o no continuar las representaciones teatrales programadas para ser ejecutadas durante un cierto tiempo, entre otras”<sup>1189</sup>, en el ámbito digital no cabe mantener lo mismo –especialmente, en Internet-, puesto que la concreción de la suspensión exige, en todo caso, una conducta activa por parte del infractor –y, en su defecto, del tercero a quien se le encarge la ejecución forzosa-.

---

<sup>1189</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., págs. 521 y 522.

Lo anterior es debido a que, en virtud de la condena a suspender la actividad ilícita, el ejecutado queda obligado a retirar los contenidos – de cualquier tipo- que sean constitutivos de infracción, directa o indirecta, de derechos de propiedad intelectual; no obstante, cuando lo indicado no resulte factible, la suspensión se logrará interrumpiendo el servicio prestado –lo que se materializa en el cierre de su sitio web desde el que comete los ilícitos-. Así, p. ej., los titulares de webs desde las que son puestas a disposición del público las obras para su descarga continua o directa, así como quienes administran páginas de enlaces que activan la descarga en redes de pares, para cumplir la condena al cese deberán adoptar un papel activo: gestionar su sitio de Internet con el propósito de suprimir los materiales que está comunicando públicamente sin autorización –o, en su defecto, eliminar íntegramente del ciberespacio la página web que administran-.

A diferencia de lo que sucedía en el ámbito analógico, la plena eficacia de la suspensión de la actividad infractora en Internet implica que, para ambos supuestos –la retirada y la interrupción-, la reacción del condenado habrá de ir más allá del mero hecho de dejar de realizar las actividades infractoras con vistas al futuro. De lo contrario, esto es, si para ejecutar la condena al cese el demandado se limitara a abstenerse, los actos de comunicación pública vigentes en el momento en que se dictó la sentencia continuarían desarrollándose –pues no se trata de una explotación puntual, sino de una explotación continua que se mantiene en el tiempo mientras el infractor no actúe-; por tanto, la postura pasiva del condenado al cese no sería suficiente para impedir

que se cometieran nuevos actos de reproducción por parte de los usuarios que disfrutaran ilícitamente de las obras.

Es importante la interpretación realizada de la obligación que impone el art. 139.1.a) a efectos de concretar, en caso de que el condenado no suspenda voluntariamente la actividad infractora, el modo en que ha de llevarse a cabo la ejecución. En este sentido, en cuanto no constituye una obligación de no hacer, la actividad ejecutiva en caso de incumplimiento no podría consistir en deshacer lo mal hecho – conforme al art. 710 de la LEC-, sino en encargar a un tercero su ejecución, puesto que se trata de una obligación de hacer no personalísima –de acuerdo con el art. 706 de la LEC-<sup>1190</sup>. De este modo, si practicado el requerimiento previsto en el art. 705 de la LEC, el condenado no lleva a cabo las actividades oportunas para poner fin a los ilícitos, el órgano jurisdiccional podrá, a instancia del ejecutante, acordar la ejecución forzosa de esta obligación de hacer.

Lo anterior ha de realizarse tomando como punto de partida el carácter no personalísimo de la suspensión, tanto de la retirada de los contenidos como del cierre de la página web; esta concepción debe ser mantenida por el tribunal que conoce del proceso de ejecución, incluso, cuando el ejecutante alegue que se trata de una prestación personalísima –puesto que, conforme al art. 709.1 de la LEC, la obligación será tratada como personalísima solo cuando el órgano

---

<sup>1190</sup> ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 741, hace referencia con carácter general a las distintas consecuencias, respecto de la actividad ejecutiva, del modo en que se califique la obligación.

jurisdiccional estime que reúne las especiales cualidades para ello-. No cabe atribuir a la obligación de hacer impuesta por el art. 139.1.a) de la LPI la condición de personalísima; el motivo de esto reside en que, objetivamente, las actuaciones necesarias para materializar la suspensión de la actividad ilícita –retirar los contenidos o interrumpir el servicio-, pueden ser realizadas por un tercero alcanzándose el mismo resultado que si hubieran sido llevadas a cabo por el demandado –lograr poner fin a los actos de comunicación pública-<sup>1191</sup>.

Por tanto, a efectos de que los órganos jurisdiccionales lleven a cabo la actividad ejecutiva, debe aplicarse el art. 706 de la LEC a la condena a suspender las infracciones contra la propiedad intelectual cometidas a través de Internet. La referida disposición atribuye al ejecutante la potestad de elegir cómo ha de desarrollarse la ejecución: bien encargando la misma a un tercero, o bien mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. Si bien la segunda de las opciones carece de sentido en nuestro supuesto de hecho –en cuanto permitirá continuar con la realización de actos de explotación ilícitos-, no cabe descartar que el ejecutante opte por reemplazar la suspensión por la indemnización de los daños y perjuicios –en cuanto lo permite expresamente el ordenamiento jurídico-, de ser así, la cuantía será determinada aplicando el régimen previsto con carácter general en los arts. 712 y ss. de la LEC.

---

<sup>1191</sup> Sobre los diferentes supuestos en que cabe considerar que una obligación de hacer es de carácter personalismo, *vid.*, ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, ed. La Ley, Madrid, 2005, págs. 244 y ss.

Sin embargo, no cabe duda de que, frente a los ilícitos cometidos en Internet, lo más adecuado es encargar la ejecución a un tercero –es decir, optar por la primera de las alternativas-; esto es debido a la existencia de prestadores de servicios de intermediación, a quienes puede recurrir el ejecutante para alcanzar los resultados esperados con la suspensión. No obstante, estos intermediarios están, respecto de los ilícitos cometidos haciendo uso de su servicio, en una situación especial si se compara con la que tienen el resto de terceros. Así, en principio, siguiendo lo establecido en el art 706 de la LEC, es el propio ejecutante quien debe encargar al intermediario que materialice esta suspensión a costa del ejecutado –en otras palabras, que adopte las medidas necesarias para retirar los contenidos o para cerrar la página web infractora-; la ejecución de la tarea será encomendada, habitualmente, al prestador de servicios de alojamiento que ofrece un espacio en su servidor al titular del sitio de Internet que ha sido condenado.

Ahora bien, en las infracciones contra la propiedad intelectual cometidas en Internet, existe una notable diferencia del intermediario respecto del resto de terceros con quienes puede contratar el ejecutante en cualquier otro supuesto; esta peculiaridad de los prestadores de servicios de intermediación reside en el hecho de que tienen impuesto, en virtud del art. 11 de la LSSI –en sus apartados primero y segundo-, un deber de colaboración con los órganos jurisdiccionales que deviene particularmente importante en vía ejecutiva para alcanzar la

efectividad de la resolución dictada<sup>1192</sup>. La referida disposición, prevé la posibilidad de que el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia de condena –esto es, quien conoce del proceso de ejecución-, ordene a los intermediarios que adopten las medidas necesarias para lograr la suspensión de la actividad infractora<sup>1193</sup> –bajo el riesgo de infringir sus obligaciones y desobedecer a la autoridad si no actúan conforme a lo ordenado por el tribunal competente<sup>1194</sup>-.

---

<sup>1192</sup> Este deber de colaboración en vía ejecutiva se introduce en virtud de la Ley 34/2002 –la LSSI, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2000/31-, es, por tanto, previo a la posibilidad de ejercer la acción de cese contra estos intermediarios –regulada a partir de las Leyes 19/2006 y 23/2006-. En este sentido, señala GONZÁLEZ GOZALO “Desde la promulgación de la LSSI ha sido evidente que puede compelerse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, en el marco de la ejecución de una resolución recaída en un procedimiento seguido contra el propio infractor principal, para que suspendan el servicio prestado a este, por mor del deber de colaboración de los prestadores de servicios intermediarios, establecido en el art. 11 LSSI” [“Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, págs. 236 y 237].

<sup>1193</sup> Debe recordarse que el art. 11.1 de la LSSI se aplica respecto de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España o que presten su servicio a través de un establecimiento permanente ubicado en este país –conforme a lo definido en el art. 2 de la LSSI-; asimismo, este deber de colaboración también se impone a los intermediarios establecidos en otro Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, siempre que el destinatario de su servicio –en el supuesto, el infractor condenado al cese de su actividad ilícita– radique en España –de acuerdo con el art. 3 de la LSSI-. En el supuesto de que, tanto el intermediario que proporciona alojamiento en su servidor a la página infractora, como el titular de la web desde la que se cometen las infracciones –quien podrá ser prestador en calidad de proveedor de contenidos o de alojador 2.0-, tengan su establecimiento fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, cabe aplicar el art. 11.2 de la LSSI, que prevé la posibilidad solicitar la colaboración de los intermediarios establecidos en España para impedir su acceso desde nuestro país.

<sup>1194</sup> A pesar de lo indicado, es necesario hacer una reflexión a propósito de las consecuencias jurídicas de no respetar el deber de colaboración cuando el mismo viene impuesto por los órganos jurisdiccionales. El art. 35.1.II de la LSSI establece que la referencia hecha a “los órganos competentes” en los arts. 8, 10, 11, 15, 16, 17 y 38 de la LSSI, ha de entenderse como realizada a “los órganos jurisdiccionales o administrativos que, en cada caso, lo sean [competentes] en función de la materia”; en consecuencia, es posible aplicar el deber de colaboración previsto en el art. 11 de

Lo anterior se materializa por el art. 11.1 de la LSSI de una forma muy sencilla: el prestador suspenderá el servicio utilizado para cometer las infracciones –dejará de facilitar alojamiento en su servidor al titular de la web desde la que se cometen los ilícitos, y eliminará los contenidos que están siendo puestos a disposición del público desde la misma-<sup>1195</sup>. En consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico prevé unos instrumentos ejecutivos específicos cuya aplicación es posible respecto de los ilícitos cometidos en línea contra la propiedad intelectual; por este motivo, en relación con los intermediarios, se produce una excepción a lo establecido en el art. 706 de la LEC, puesto

---

la LSSI cuando sea un tribunal civil el que ordene al intermediario la suspensión de su servicio. El problema surge al determinar el modo en que será castigado el prestador si incumple la orden judicial, a este respecto, la LSSI regula lo que se considera infracción de sus preceptos, pero la única referencia prevista en su art. 38.2.b) califica de infracción muy grave “El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación, cuando un *órgano administrativo competente* lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11” (cursivas de la autora). Por tanto, aun cuando el art. 35.1.II de la LSSI pretenda extender la referencia a “los órganos competentes” del art. 38, la redacción de la propia norma limita su aplicación en tales supuestos a la vía administrativa; lo anterior parece lógico, si tenemos en cuenta que las infracciones enumeradas en el art. 38 son, posteriormente y con base en el art. 39 de la LSSI, castigadas mediante sanciones administrativas. En conclusión, cuando la orden, en fase declarativa o en fase ejecutiva procede de los órganos jurisdiccionales, la consecuencia jurídica de infringir el deber de colaboración del art. 11 de la LSSI debe ser la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial –conforme al art. 556.1 del CP-.

<sup>1195</sup> Conviene recordar que el art. 11.1 de la LSSI fue modificado por la Ley 56/2007 [Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, *B.O.E.*, núm. 312, de 29 de diciembre de 2007]; si bien tras la reforma el artículo conservó su esencia, es cierto que en su redacción originaria era más específico al concretar las actuaciones que podían integrar el deber de colaboración, así establecía que, cuando fuera necesaria la colaboración de los intermediarios, el órgano competente podía ordenarles “directamente o mediante solicitud motivada al Ministerio de Ciencia y Tecnología”, la suspensión de “la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación que realizaran”.

que en estos casos, el tercero sí tiene un deber jurídico de colaborar<sup>1196</sup>. No obstante, en la medida en que el art. 11.1 de la LSSI se aplica en el marco de un proceso civil de ejecución, será necesario que, conforme al principio dispositivo, esta actuación sea solicitada de forma expresa por el ejecutante; esta petición habrá de realizarse cuando elija que se encomiende la actividad ejecutiva a un tercero para obtener el cumplimiento de la sentencia de condena –al margen de que, posteriormente, sea el tribunal quien, en ejercicio de su potestad, imponga la orden de colaborar al prestador de servicios de intermediación-.

Por último, debemos destacar dos cosas respecto del intermediario cuya colaboración es requerida durante la actividad ejecutiva. De una parte, el hecho de que, en el proceso de declaración, el demandante haya solicitado –de manera acumulada junto a las acciones dirigidas contra el infractor-, el cese frente a este intermediario sobre la base del art. 139.1.h) de la LPI; únicamente en el caso de que esta pretensión haya sido desestimada<sup>1197</sup>, pero no, en cambio, la dirigida contra el

---

<sup>1196</sup> A propósito de la ejecución de la obligación de hacer por parte de un tercero, regulada en el art. 706 de la LEC, ORTELLS RAMOS destaca “El tercero no realiza una prestación en virtud de un deber jurídico-público que le someta a una correspondiente potestad del tribunal de la ejecución, sino que asume voluntariamente la obligación y adquiere un derecho a contraprestación no frente al tribunal [...] sino frente a quien contrata con él, que es el ejecutante” [*Derecho Procesal Civil, op. cit.*, pág. 745].

<sup>1197</sup> Puesto que, como se expone más adelante, si se estima la acción de cese contra el intermediario –de acuerdo con el art. 138.IV de la LPI- el mismo queda directamente vinculado tanto por la sentencia de condena a suspender el servicio que utilizan terceros para infringir la propiedad intelectual –art. 139.1.h)- como por el deber de colaboración con la justicia que le impone el art. 11.1 de la LSSI.

infractor<sup>1198</sup>, podrá solicitarse, en fase ejecutiva, que el prestador de servicios reemplace al infractor para ejecutar la acción de cese que ha sido estimada<sup>1199</sup>. De otra parte, la posibilidad de atribuir responsabilidad como infractor indirecto al intermediario que, adquirido *conocimiento efectivo* de las infracciones contra la propiedad intelectual –algo que tiene lugar mediante la sentencia cuya ejecución se le encarga, sin que pueda alegar lo contrario-, no actúa con diligencia para evitar que se sigan cometiendo infracciones haciendo uso de su servicio –en otras palabras, no reacciona con prontitud adoptando las medidas oportunas para retirar los contenidos ilícitos o impedir el acceso a los mismos-; lo anterior sucederá únicamente cuando el intermediario sea un prestador de servicios de alojamiento –art. 16 de la LSSI-<sup>1200</sup>.

---

<sup>1198</sup> Esto sucederá, p. ej., si se realiza una acumulación eventual, siendo la petición de cese contra el intermediario la que se plantea de manera subsidiaria a la pretensión de cese frente al infractor. En cambio, si se realiza una acumulación principal de ambas pretensiones y es estimado el cese respecto del intermediario, la condena impuesta en el proceso de declaración desplaza la necesidad de acudir a la LSSI para materializar el deber de colaboración del prestador de servicios.

<sup>1199</sup> Lo indicado ha de entenderse sin perjuicio de que, de acuerdo con lo previsto en el art. 706.1.II de la LEC, se haya previsto en la sentencia de condena –para el caso de que el infractor incumpla e iniciado el proceso de ejecución a instancia del demandante-, la posibilidad de que el órgano jurisdiccional ordene la intervención del intermediario, frente a quien se dirigía la acción de cese en acumulación subsidiaria, con el propósito de que suspenda el servicio prestado al infractor –debe señalarse que la referida disposición permite incluir, de manera expresa en el título ejecutivo, el modo en que ha de procederse en caso de incumplimiento del deudor, quedando obligado el ejecutante a respetar su contenido-.

<sup>1200</sup> En relación con la posibilidad de atribuir responsabilidad a estos prestadores de servicios nos remitimos a la exposición realizada en el Capítulo II, bajo el apartado titulado “Los requisitos que impiden la aplicación a los alojadores y a los enlazadores del régimen de exoneración de responsabilidad previsto en los arts. 16 y 17 de la LSSI”.

## **1.2.- LA PROHIBICIÓN DE REANUDAR LA ACTIVIDAD INFRACTORA COMO OBLIGACIÓN DE NO HACER.**

Materializada la suspensión de la actividad infractora con base en el art. 139.1.a) de la LPI –es decir, después de retirar los contenidos o de cerrar la página desde la que se cometen las infracciones-, el apartado b) de la mencionada disposición prevé la posibilidad de que la condena al cese consista, adicionalmente, en la prohibición de reanudar la actividad infractora –tratándose de una pretensión que, como se ha defendido, interesa que sea pedida, expresamente y bajo sus diferentes circunstancias, por quien actúa como legitimado activo-. Si el tribunal competente para conocer estima esta segunda pretensión procesal –la consistente en la prohibición de reanudar-, se impone al demandado una obligación de no hacer, exigiéndole que se abstenga de cometer nuevas infracciones en el futuro; por tanto, el demandado quedará obligado a no iniciar de nuevo la actividad infractora, no solo en idénticas condiciones a como ha sido suspendida, sino también, en caso de que así haya sido solicitado, en condiciones similares a la actividad cuyo cese se ha acordado –p. ej., si ofrece los mismos contenidos ilícitos desde una página web alojada bajo un dominio diferente, o si desarrolla y distribuye un programa similar de intercambio de pares-.

Como se recordará, las actuaciones constitutivas de infracción pueden ser de diferente clase –conforme a los apartados I y II del art 138 de la LPI-, en consecuencia, también la condena a suspender y a no reanudar puede recaer sobre distintas actividades ilícitas –p. ej., las relacionadas

con cooperar o con inducir los actos de explotación ilícitos, caracterizadas por implicar la comisión de infracciones indirectas contra la propiedad intelectual-. No obstante, sin perjuicio de que lo señalado también pueda extenderse al resto de ilícitos, la exposición que realizamos en el presente apartado se centra en un tipo concreto de actividades infractoras: las que son constitutivas de infracción directa –por ser las más habituales, presentando mayor tendencia a la reiteración-, y, en particular, aquellas que implican llevar a cabo actos de comunicación pública –mediante la puesta a disposición de obras protegidas o de enlaces profundos que redirigen a este tipo de contenidos-; respecto de las referidas actividades, se producirá un incumplimiento de la prohibición de reanudar si el demandado continúa ofreciendo estos materiales sin la autorización de su titular.

Tratándose de una obligación de no hacer, mientras se respete la prohibición de reanudar durante el transcurso del tiempo, el demandado estará cumpliendo debidamente la sentencia de condena –sin que quepa iniciar un proceso de ejecución contra el mismo-<sup>1201</sup>. No obstante, en el momento en que el demandado incumple lo establecido en la decisión judicial –esto es, falta a su deber de abstención, retomando la actividad infractora bajo condiciones idénticas o similares-, el demandante podrá solicitar el inicio de la ejecución forzosa<sup>1202</sup>. Para ello, no será necesario que en la demanda ejecutiva

---

<sup>1201</sup> ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias...*, *op. cit.*, pág. 356; el mismo autor en *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 756.

<sup>1202</sup> Puesto que, conforme al art. 549 de la LEC, únicamente se despachará ejecución a instancia de parte, en forma de demanda, con la misma, se abrirá el proceso ejecutivo.

acredite el incumplimiento de la obligación de no hacer, siendo suficiente con respetar el art. 549.1.2º de la LEC: indicar al tribunal la tutela ejecutiva que pretende –deshacer lo mal hecho, esto es, poner fin a la actividad infractora que ha sido reanudada- en relación con el título ejecutivo que se aduce –la sentencia de condena-<sup>1203</sup>.

En relación con el título ejecutivo pueden surgir dos problemas. El primer problema es el relativo a si es necesario que, en la sentencia de condena, la prohibición de reanudar la actividad infractora haya sido estimada expresamente o, por el contrario, si esta obligación de no hacer ha de entenderse implícita en la sentencia que estima la acción de cese, aunque se limite a imponer la suspensión de la actividad infractora. A este propósito, debemos defender que, en defecto de solicitud y condena expresa, la prohibición de reanudar únicamente debe considerarse como incluida en la obligación de suspender cuando haga referencia a los mismos contenidos ofrecidos en idénticas condiciones; de ser el caso, si retoma la actividad infractora –desde la misma página web y bajo idéntico dominio-, el demandante podrá exigir que cumpla con la obligación de no hacer derivada de la condena al cese –esto se producirá, especialmente, cuando para

---

<sup>1203</sup> Como mantiene ORTELLS RAMOS, “La iniciación de la ejecución, en el caso de títulos con esta clase de prestación, impone que el ejecutante haga constar, en la demanda ejecutiva o solicitud de ejecución, que el ejecutado ha quebrantado lo dispuesto por el título ejecutivo [...] La Ley, en cambio, no requiere que esa circunstancia del quebrantamiento de lo dispuesto por el título sea acreditada documentalmente, ni de otra forma, para que la ejecución deba ser despachada” [*La ejecución de condenas no dinerarias...*, *op. cit.*, pág. 356].

cumplir con la suspensión, en lugar de cerrar el sitio de Internet, han sido retirados del mismo las obras o enlaces ilícitos-.

El segundo problema se plantea cuando, al ofrecer de nuevo los contenidos que habían sido objeto de sentencia de condena, el demandado no reitera las características de la primera infracción, sino que, en esta ocasión, introduce cambios en las circunstancias que rodean la actividad infractora –p. ej., abre una nueva página, aloja su sitio de Internet en un servidor diferente o publica su web bajo otro dominio-. En estos casos, consideramos necesario que, expresamente, el demandado haya formulado una pretensión procesal consistente en prohibir que se reanude o inicie la actividad infractora –esto es, la puesta a disposición del público de los contenidos litigiosos-, no solo en las mismas condiciones que fueron objeto de suspensión, sino, además, bajo circunstancias similares. De haberse estimado en estos términos por el órgano jurisdiccional, la falta de cumplimiento de la obligación de no hacer justifica que el demandante inste el despacho de ejecución contra el demandado.

La duda en el supuesto desarrollado en el párrafo anterior surge porque el ejecutante no ha de acreditar el incumplimiento, no obstante, será necesario demostrar cierta correspondencia entre la actividad infractora que está realizando el ejecutado y la que fue, en su momento, objeto de cese –p. ej., que entre los contenidos que está ofreciendo el infractor desde el nuevo sitio de Internet se incluyen aquellos que protagonizaron la sentencia de condena-; para ello, entendemos que no ha de exigirse un segundo proceso de declaración

–acción que sería contraria a la celeridad que debe regir en la adopción de medidas frente a la reiteración de las infracciones-. A sostener lo indicado contribuye el hecho de que el ejecutado pueda oponerse a la ejecución por motivos de fondo –de acuerdo con lo que establece el art. 556.1 de la LEC-; esto le permite utilizar como argumento que ha cumplido con el título ejecutivo, puesto que sus nuevas actuaciones se extralimitan de lo previsto en la sentencia de condena –alegando que no pueden incluirse entre las actividades infractoras que han sido expresamente prohibidas-, de modo que la obligación de suspender las mismas únicamente podría conseguirse mediante un nuevo proceso de declaración en el que se confirmara la existencia de actos ilícitos y se estimara la acción de cese frente a los mismos.

Lo anterior justifica la necesidad de que tanto el actor en la demanda, como el órgano jurisdiccional al estimar el cese, especifiquen en qué deben consistir esas *condiciones similares* que, de concurrir en una nueva actividad infractora, estarían incluidas en la obligación de no reanudar impuesta mediante sentencia de condena; en particular, se trata de prohibir que el demandado ponga a disposición a través de Internet los mismos contenidos –en su integridad o en parte; limitados a estos o junto a otros materiales ilícitos-, desde una página web que responda al mismo formato que la anterior, pero que haya sido alojada haciendo uso de otro servidor, se presente al público bajo distinto dominio... en la práctica, estas *condiciones similares* son reconocidas sin dificultad, puesto que, para facilitar la localización por parte de sus usuarios, es habitual que el nuevo sitio desde el que se cometen los

ilícitos tenga una apariencia y se publique con un nombre que recuerde al que ha sido objeto de la acción de cesación.

Iniciado el proceso de ejecución, en cuanto estamos ante una condena de no hacer, será de aplicación lo regulado en el art. 710 de la LEC; de este modo, la primera actuación frente al ejecutado consistirá en el requerimiento por parte del Letrado de la Administración de Justicia para que deshaga lo mal hecho –algo perfectamente posible y necesario en el supuesto de hecho que nos ocupa, en cuanto la infracción cometida produce *resultados permanentes* en Internet-<sup>1204</sup>; para ello, procederá a retirar los contenidos que, de nuevo, han sido puestos a disposición del público en Internet –obras o enlaces-, o, en caso de que se presente como la opción más adecuada, a cerrar la página web desde la que ofrece estos materiales ilícitos –en todo caso, corresponde al ejecutado la facultad de elegir la medida que pondrá fin a la actividad infractora-. Asimismo, aun cuando proceda a deshacer lo mal hecho, el art. 710 impone al ejecutado la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados; para la determinación de la cuantía será necesario tener en cuenta el alcance de los actos de explotación ilícitos realizados, utilizando su sitio de Internet, desde que reanudó la actividad infractora hasta que cumplió con el requerimiento –retirando los contenidos ilícitos o cerrando la página

---

<sup>1204</sup> Como define ORTELLS RAMOS con carácter general: “La infracción de un deber de no hacer puede generar unos resultados estables o permanentes [...] No estamos considerando, ahora, la imposibilidad o dificultad concretas que puede plantear la restitución de las cosas al estado anterior a la infracción”; “Para el tratamiento de los resultados producidos por la infracción y que permanezcan después de su realización, se dispone la actividad ejecutiva de deshacer lo mal hecho (arts. 710.1 y 1099 CC)” [*La ejecución de condenas no dinerarias...*, *op. cit.*, págs. 359 y 360].

web-; esta indemnización es consecuencia del incumplimiento de la obligación de no hacer, por tanto, no debe confundirse con la ejecución del art. 710.3 de la LEC que se limita a resarcir los daños y perjuicios causados cuando no sea posible deshacer lo mal hecho. Finalmente, se le informará de que, si infringe de nuevo su deber de abstención, incurrirá en delito de desobediencia a la autoridad judicial.

A partir de lo indicado, son dos las actuaciones que cabe esperar del ejecutado: bien que adopte, por sí mismo, las medidas oportunas para deshacer lo mal hecho; o bien que, por el contrario, siga ofreciendo las obras o enlaces ilícitos desde su página web. En el primer caso, su reacción permitirá poner fin a la actividad infractora; no obstante, nada excluye la reiteración futura, puesto que ni la retirada de contenidos, ni el cierre de la página web, privan al ejecutado de los materiales digitalizados –quien seguirá conservándolos en su dispositivo electrónico, p. ej., el disco duro del ordenador-; se trata, por tanto, de una obligación de no hacer reiterable<sup>1205</sup>, estando justificada la aplicación del art. 710 cuantas veces se incumpla la condena –sin perjuicio de que sea juzgado por delito de desobediencia a la autoridad judicial-. En el segundo caso, la LEC prevé la imposición de multas

---

<sup>1205</sup> “La conducta infractora no es reiterable si el deber de abstención se agota en un único comportamiento omisivo [...] La conducta infractora es reiterable si el deber de no hacer está configurado como continuado [...] o como periódico [...]” [ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias...*, *op. cit.*, pág. 360]. En este caso, estamos ante una conducta que no se agota con una sola actuación, sino que podrá repetirse de forma continuada mientras el demandado siga disponiendo de los contenidos que pone a disposición del público ilícitamente en Internet.

por cada mes que transcurra sin deshacer lo mal hecho<sup>1206</sup>, sin embargo, los daños y perjuicios económicos que puede causar al titular del derecho que se sigan ofreciendo en Internet sus obras sin percibir contraprestación alguna constituyen, bajo nuestro punto de vista, razón más que suficiente para defender la oportunidad de encargar su ejecución a un tercero<sup>1207</sup>.

Lo anterior no está expresamente previsto en el art. 710 de la LEC, pero ha de fundamentarse en dos ideas: por una parte, en el carácter no personalísimo de la obligación que está siendo objeto de estudio, junto a la aplicación por analogía del art. 706 de la LEC –que regula la ejecución de las obligaciones de hacer no personalísimas-; por otra parte, sobre la base del art. 1099 del CC –norma que permite la ejecución a costa del obligado cuando haya incumplido la obligación consistente en no hacer-<sup>1208</sup>. En consecuencia, al igual que sucedía

---

<sup>1206</sup> A este propósito, el art. 710.1 de la LEC, en su segundo párrafo, establece “Se procederá de esta forma cuantas veces incumpla la condena y para que deshaga lo mal hecho se le intimará por el Secretario judicial con la imposición de multas por cada mes que transcurra sin deshacerlo”.

<sup>1207</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., págs. 528 y 529.

<sup>1208</sup> En este sentido, PARDO IRANZO, V., *Ejecución de sentencias por obligaciones de hacer y de no hacer*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 344 y págs. 348 y 349, quien considera oportuno que sea un tercero el que deshaga lo mal hecho a condición de que la actividad de deshacer tenga carácter no personalísimo –como lo tiene el supuesto de hecho que nos ocupa-; ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 529 y nota de pág. 1572, la autora mantiene que esto es posible mediante la aplicación del art. 1098.II del CC –al que se remite, expresamente, el art. 1099 del mismo texto legal-; ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., págs. 759 y 760, quien fundamenta en el art. 1099 del CC la posibilidad de deshacer lo indebidamente hecho a costa del ejecutado, y prevé que se aplique el procedimiento del art. 706.2 de la LEC para pagar al tercero encargado de ejecutar esta actividad.

respecto de la obligación de suspender la actividad infractora, la ejecución de la prohibición de reanudar también puede encargarse a un tercero; dado que se pretende la retirada de los contenidos del sitio de Internet o el cierre de la página web infractora –o, en su defecto y como última instancia, que se impida el acceso a la misma desde el territorio español- la eficacia de esta medida exige que el tercero que reemplace la conducta del ejecutado sea un prestador de servicios de intermediación –quien, como se recordará, tiene un deber de colaboración con las autoridades judiciales-, con base en la aplicación por analogía del art. 706 de la LEC. Respecto de todo lo demás nos remitimos a lo expuesto en el apartado precedente a propósito de la obligación de hacer.

Con la actuación del intermediario en calidad de tercero se pone fin a lo realizado en contra de la sentencia de condena –esto es, a la infracción puntual de derechos de propiedad intelectual que había sido reanudada desde la misma página web o desde otra con características similares-; no obstante, persiste el riesgo de que el infractor retome de nuevo sus actividades en cuanto se trata de una obligación de no hacer reiterable. El modo de evitar que esto suceda es adoptando medidas de remoción que impidan que el demandado incurra de nuevo en un incumplimiento de la prohibición de reanudar; esto, en el marco de un proceso de ejecución, puede conseguirse si el ejecutante solicita frente al ejecutado en la demanda ejecutiva que se proceda a remover o precintar los aparatos utilizados para los actos de comunicación, es decir, que en aplicación del art. 139.1.e) de la LPI se le prive del

dispositivo electrónico –disco duro- en el que conserva copias ilícitas de los contenidos que está poniendo a disposición del público en Internet<sup>1209</sup>.

### **1.3.- LAS MEDIDAS DE REMOCIÓN COMO OBLIGACIONES DE HACER Y SU DOBLE NATURALEZA.**

Las medidas de remoción en que puede consistir la acción de cese, esto es, la retirada, inutilización y destrucción de instrumentos destinados a la reproducción de copias –art. 139.1.d) de la LPI-, y la remoción o precinto de aparatos utilizados para comunicar públicamente y sin autorización obras –art. 139.1.e) de la LPI-, también constituyen una obligación de hacer que puede imponerse al infractor que ha sido condenado. La aplicación a las infracciones en línea de estas medidas se materializa, principalmente, en la inutilización de los programas de intercambio de pares para que no permitan intercambios ilícitos, así como en la remoción de los dispositivos electrónicos donde el infractor guarda las copias ilícitas.

No obstante, como se ha expuesto, estas medidas de remoción presentan una doble naturaleza puesto que, en sí mismas y según las circunstancias, también pueden ser instrumentos ejecutivos; para ello,

---

<sup>1209</sup> Solicitar en la demanda ejecutiva que sean adoptadas medidas de remoción será posible tanto si no se ha solicitado por el demandante durante el proceso de declaración, como si la pretensión de remoción ha sido desestimada al resolver la demanda declarativa. No obstante, es necesario ser consciente de que, en el estado actual de desarrollo de la tecnología, hacer copias de los archivos ilícitos y guardarlos en discos duros externos diferentes al que es objeto de remoción o de precinto es una tarea sencilla, en consecuencia, una medida consistente en remover o precintar los dispositivos electrónicos puede carecer de sentido.

incumplida la suspensión y/o la prohibición de reanudar conforme a los apartados a) y b) del art. 139.1 de la LPI, será necesario que el demandante, en vía ejecutiva, solicite como forma de materializar esta acción de cese la inutilización del programa P2P o la remoción de los dispositivos electrónicos. En consecuencia, el carácter de obligación de hacer o de instrumento ejecutivo de las medidas de remoción depende, directamente, de aquello que, conforme al principio dispositivo pretenda el demandante ante los órganos jurisdiccionales, tanto en el marco del proceso declarativo como al instar el despacho de la ejecución; por tanto, el momento en que se pidan estas medidas determinará su naturaleza para el caso concreto<sup>1210</sup>.

Con base en lo anterior, podemos mantener que estamos ante pretensiones en las que se materializa la condena al cese; como tales, habrán de ser expresamente pedidas por el demandante en vía declarativa-, sin que quepa, en caso contrario, su concesión de oficio por el órgano jurisdiccional competente<sup>1211</sup>. En consecuencia, si no

---

<sup>1210</sup> En este sentido, ARMENGOT VILAPLANA, quien entiende que, para concretar si estamos ante pretensiones de condena o medidas ejecutivas, debe tenerse en cuenta lo que ha solicitado el demandante al interponer la demanda [“La piratería musical: Derechos de Propiedad Intelectual defraudados...”, *op. cit.*, pág. 1586]. Asimismo, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ mantiene “La remoción de los resultados e instrumentos de la violación exige una condena previa a la inhibición de la conducta infractora [...] la acción de remoción aunque constituye un fin en sí misma, representa también una garantía como medida de ejecución al servicio del cumplimiento forzoso de la acción de inhibición. De hecho no son infrecuentes las sentencias que desestiman la petición de precinto de los aparatos utilizados en la reproducción ilícita «sin perjuicio de lo que proceda acordar en ejecución de Sentencia, de persistir en la actividad ilícita objeto de la acción» [en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, págs. 849 y 864].

<sup>1211</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, págs. 310.

hay cumplimiento voluntario de la condena a adoptar las medidas de los apartados d) y e) el tribunal que conoce de la ejecución requerirá al ejecutado para que en un plazo determinado lleve a cabo esta obligación de hacer (art. 705 de la LEC) y, en su defecto, constituyendo cada una de estas medidas una condena de hacer no personalísima, será posible encargar su ejecución a un tercero –a costa del ejecutado- o reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios (art. 706 de la LEC).

Asimismo, si se solicita el cese conforme a los apartados a) y b) del art. 139.1 de la LPI –esto es, sin especificar en acumulación accesoria cómo ha de materializarse el cese-<sup>1212</sup>, y no hay cumplimiento voluntario de la condena a cesar concedida, el demandante podrá solicitar que la ejecución forzosa se haga efectiva mediante la retirada, inutilización o destrucción de los instrumentos destinados a la reproducción, o a través de la remoción o precinto de los aparatos utilizados para la puesta a disposición del público –es decir, especificando en qué ha de consistir la ejecución-. En este caso, siendo la acción de cese una condena de no hacer respecto de los infractores directos e indirectos, las medidas de los apartados d) y e) del art. 139.1 tendrán naturaleza ejecutiva<sup>1213</sup> –siempre que hayan sido solicitadas a instancia de parte en el proceso de ejecución, pues tampoco en este

---

<sup>1212</sup> Lo indicado es posible –e incluso lógico- por considerar que corresponde al demandado elegir el modo que le resulte menos gravoso para cumplir con la condena a suspender la actividad ilícita y a no reanudarla en el futuro, de forma que sea el infractor, directo o indirecto, quien decida cuál es la medida más adecuada y proporcionada al objetivo perseguido de poner fin a la actividad ilícita.

<sup>1213</sup> ORTELLS RAMOS, M., en *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, págs. 756 y 759.

pueden ser adoptadas de oficio-. Estas medidas de remoción utilizadas en fase ejecutiva, no solo servirán para deshacer lo mal hecho<sup>1214</sup>, sino también –y especialmente- permitirán que el ejecutado se abstenga de reiterar el quebrantamiento (art. 710.1 de la LEC) –algo que puede suceder, pues se trata de obligaciones de no hacer que, por sus características, son reiterables-<sup>1215</sup>. En tales supuestos, cabe esperar que la medida sea ejecutada por el mismo sujeto que ha sido condenado a no hacer; no obstante, y considerando que es técnicamente posible, si el ejecutado no cumple por sí mismo con el requerimiento que le obliga a deshacer lo mal hecho y a abstenerse de reiterar las infracciones, cabe encargar su ejecución a un tercero a costa del ejecutado –de acuerdo con los arts. 706 de la LEC y 1099 del CC-.

---

<sup>1214</sup> “Y en tal situación, las medidas previstas por el art. 139.1.c) y d) LPI constituirían una especificación del deber de deshacer lo mal hecho contemplado para la ejecución de este tipo de sentencias en el art. 710 LEC” [ARMENGOT VILAPLANA, A., “La piratería musical: Derechos de Propiedad Intelectual defraudados...”, *op. cit.*, pág. 1586]. Si bien para el ámbito de las infracciones en línea consideramos que son las medidas de los apartados d) y e) las que cabe aplicar en vía ejecutiva.

<sup>1215</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, *op. cit.*, pág. 529. La autora mantiene “el apercibimiento al ejecutado para que se abstenga de reiterar el incumplimiento, puede ir acompañado de otras medidas que, en atención al contenido específico del derecho de autor, resulten adecuadas para evitar ese nuevo quebrantamiento de la resolución judicial”; no obstante, considera que esto solo será posible si estas medidas se han previsto en la sentencia de condena. Por su parte, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ considera “Los términos empleados por la Ley –inutilización, remoción, comiso, destrucción- son hasta cierto punto irrelevantes. El objetivo de la acción –que es lo que importa, más allá del lenguaje empleado por el legislador- es impedir que la actividad ilícita pueda repetirse y para ello es necesario privar al demandado de su poder de disposición sobre los instrumentos que hacen posible la actividad ilícita [en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, págs. 865 y 866].

El tercero, cuya intervención en vía ejecutiva puede ser necesaria, actuará indistintamente en ambos supuestos, esto es, tanto si las medidas de remoción se han solicitado y acordado en el marco del proceso declarativo, como cuando se recurra a estas medidas en el proceso de ejecución con el propósito de evitar reiteraciones del incumplimiento de la obligación de no hacer. En los dos casos, según las circunstancias, el tercero podrá o no tratarse de un prestador de servicios intermediario<sup>1216</sup>.

Finalmente, el infractor puede, con base en el art. 139.2 de la LPI, solicitar que las medidas de remoción sean proporcionadas, es decir, que se adopten respetando el límite de lo estrictamente necesario para impedir la explotación ilícita; lo indicado ha de mantenerse respecto de las dos situaciones, si bien en el marco de un proceso de declaración no plantea dudas que esto sea posible como defensa de fondo, no cabe

---

<sup>1216</sup> Siendo la inutilización respecto de intercambios ilícitos del programa P2P una medida que nos parece técnicamente imposible de encargar a un tercero, la alternativa para deshacer lo mal hecho pasa, necesariamente, por solicitar al intermediario que facilita su distribución que lo retire de los circuitos comerciales – p. ej., quien presta servicios de alojamiento a la página web desde la que es posible su descarga-; no obstante, la posibilidad de adoptar esta medida nos parece cuestionable cuando la condición de infractor indirecto del *software* se derive exclusivamente de los intercambios ilícitos que permite, constituyendo, su retirada del circuito, una acción desproporcionada en cuanto impediría su uso para actividades legales –amén de no reconocida su completa inutilización en la sentencia de condena-. Por su parte, cuando se trate de remover los aparatos utilizados para la comunicación pública, serán las propias autoridades, y no los prestadores de servicios de intermediación, quienes realicen físicamente la función que se encarga a un tercero; a fin de poder llevar a cabo esta tarea, es de aplicación el art. 701 de la LEC respecto de los dispositivos electrónicos cuya remoción ha sido acordada –si bien se trata de una norma prevista para la entrega de cosa mueble determinada-, esto es, podrán ser empleados los apremios que sean precisos o proceder a la entrada en lugares cerrados.

decir los mismo durante el proceso de ejecución. Lo lógico es pensar que la posibilidad de pedir estas medidas en fase ejecutiva –sin que hayan sido solicitadas previamente- debe permitir que también en este momento el ejecutado pueda exigir el respeto de la proporcionalidad conforme al art. 139.2 de la LPI; no obstante, las causas de oposición a la ejecución están tasadas en el art. 556 de la LEC, disposición que no permite al ejecutado oponerse a las medidas de remoción acordadas para ejecutar la sentencia por considerar que las mismas no son proporcionales –sin perjuicio de que, sobre la base del art. 562 de la LEC, pueda denunciar la infracción de normas cometida durante la ejecución, aunque en este supuesto no se impugna la ejecución sino la extensión de las medidas adoptadas, es decir, la forma de ejecutar la sentencia de condena-. Lo indicado no constituye sino un motivo más para mantener la oportunidad de que estas medidas –que sirven, en todo caso, para concretar la ejecución de la sentencia de condena al cese-, sean solicitadas por el demandante durante el proceso de declaración.

## **2.- LOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LA CONDENA AL CESE IMPUESTA A LOS INTERMEDIARIOS.**

La acción de cese regulada en el art. 138 de la LPI puede dirigirse también contra los prestadores de servicios de intermediación; la particularidad de estos agentes de Internet reside en que, en función de las circunstancias que rodean a la infracción, el fundamento de su legitimación pasiva puede ser, bien su categoría de intermediario –art.

138.IV de la LPI-, o bien su condición de infractor –directo, de acuerdo con el art. 138.I, si facilita enlaces a obras protegidas; o, indirecto, conforme al art. 138.II, si se trata de un alojador de contenidos-.

Cuando el intermediario tenga la condición de infractor, se le impondrá mediante la acción de cese una obligación de hacer –la suspensión de la actividad infractora, art. 139.1.a)- y una obligación de no hacer –la prohibición de reanudar esta actividad-; sin embargo, en caso de incumplimiento de la sentencia de condena, aun cuando se trata de intermediarios, el régimen que se les aplica no difiere de lo indicado en los apartados precedentes respecto de los infractores. Lo anterior tiene su razón de ser en el hecho de que, habitualmente, el intermediario que merezca la condición de infractor será un enlazador (art. 17 de la LSSI) o un alojador 2.0 (art. 16 de la LSSI)<sup>1217</sup>, caracterizándose los dos por el hecho de que, tras su servicio, siempre existe otro intermediario: el alojador puro, quien les cede un espacio en su servidor desde el cual hacen pública en Internet su página web en todos los supuestos; en consecuencia, si no respetan la condena al cese, será posible recurrir a este intermediario para que, como tercero

---

<sup>1217</sup> Si bien existen supuestos en los que la condición de infractor puede atribuirse a otros intermediarios, se trata de casos excepcionales, por lo que no merecen especial atención; esto sucederá respecto del operador de redes y el proveedor de acceso, el prestador que realiza copias temporales y el alojador puro cuando, debido a que abandonan la mera actividad de intermediación, no pueden quedar protegidos por los puertos seguros de la LSSI –expuestos en el Capítulo II-, en consecuencia, si infringen de forma directa o indirecta los derechos de propiedad intelectual también recibirán la condición de infractores –ahora bien, en tales casos no existe, tras el servicio que prestan, otro intermediario-.

y cumpliendo su deber de colaboración, retire los contenidos de la página web o proceda a eliminar este sitio de Internet, algo que puede hacer en la medida en que los datos están almacenados en su servidor<sup>1218</sup>.

Por su parte, si el intermediario ha sido condenado a suspender sin recibir la consideración de infractor, la medida que habrá de cumplir representará una obligación de hacer: dejar de prestar su servicio a terceros que se valgan de este para infringir derechos de propiedad intelectual. Esta suspensión consistirá en impedir el acceso desde el territorio español a las páginas infractoras –medida que se adoptará frente a los operadores de redes y los proveedores de acceso-, o en retirar los contenidos ilícitos o eliminar la página desde la que se cometen las infracciones –si el intermediario presta servicios de alojamiento-. En ambos casos estamos ante obligaciones de carácter no personalísimo, en cuanto es irrelevante quien sea la persona que ejecute lo previsto en la sentencia de condena<sup>1219</sup>; en consecuencia, si se produce un incumplimiento de la acción de cese impuesta en virtud

---

<sup>1218</sup> En cuanto hemos mantenido que en el estado actual, a partir del art. 139.1.h) de la LPI, cabe solicitar al intermediario no infractor que suspenda el servicio que presta al intermediario que infringe derechos de propiedad intelectual –como infractor directo o indirecto-; también debemos sostener que el deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación ha de extenderse hasta el punto de permitir poner fin, en el marco de un proceso de ejecución, a los ilícitos que comete el intermediario infractor.

<sup>1219</sup> A propósito de lo que caracteriza una obligación de hacer no personalísima, PARDO IRANZO, V., *Ejecución de sentencias por obligaciones de hacer y de no hacer*, *op. cit.*, págs. 151 a 161; ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias...*, *op. cit.*, págs. 242 a 248.

del art. 139.1.h) de la LPI la actividad a realizar podrá encomendarse a un tercero.

En principio, cabe esperar el cumplimiento de la condena al cese por parte del intermediario, puesto que una actuación en sentido contrario, adicionalmente, representaría una infracción de su deber de colaboración, impuesto en virtud del art. 11 LSSI –entendemos que se trata de una obligación que no solo rige cuando el intermediario actúa como tercero en vía ejecutiva, sino también cuando tiene la condición de demandado en el marco de un proceso de declaración<sup>1220</sup>-. No obstante, si se produjera un incumplimiento y el demandante instara el despacho de ejecución frente al prestador de servicios de intermediación demandado, nos encontraríamos ante lo que ORTELLS RAMOS califica de “prestación de hacer en abstracto no personalísima, pero en concreto sólo realizable por el ejecutado”<sup>1221</sup>; el motivo de esto

---

<sup>1220</sup> Esto es así porque el demandante ejerce la acción de cese frente a los intermediarios con base en el art. 138.IV de la LPI cuando considera necesaria su colaboración para poner fin a las infracciones. De este modo, cuando el prestador que utiliza el servicio cuya suspensión se pretende –un proveedor de contenidos o un alojador 2.0-, esté establecido en España –o, por extensión, en un Estado del Espacio Económico Europeo (incluidos los de la Unión Europea)-, el intermediario que le facilita alojamiento y que ha sido demandado deberá cumplir con la condena al cese bajo riesgo de infringir su deber de colaboración. Por su parte, si el prestador que infringe los derechos de propiedad intelectual está situado fuera de este territorio, el intermediario que permite acceder a la web infractora será demandado porque se considera imprescindible su intervención impidiendo el acceso desde España a este sitio de Internet. Ahora bien, en ambos casos el deber de colaboración se impone cuando los responsables de las infracciones son prestadores de servicios, de modo que cabe cuestionar su aplicación si el infractor es un particular que no cumple los requisitos del Anexo de la LSSI para merecer la condición de prestador de servicios.

<sup>1221</sup> ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias...*, *op. cit.*, pág. 246, explica el autor “Hay casos en los que la prestación de hacer podría ser realizada, con la misma utilidad para el ejecutante, por persona distinta del ejecutado, aunque con las

reside en que únicamente el ejecutado dispone de los medios técnicos necesarios para suspender el servicio, de modo que, aunque un tercero disponga de los conocimientos necesarios, será preciso su acceso al sistema del servidor donde se almacena la página web o al sistema interno de los operadores de redes y los proveedores de acceso. Sin embargo, debemos continuar manteniendo que la obligación de hacer es no personalísima –y como tal, su ejecución deberá ser solicitada por el demandante-, puesto que “un tercero tiene la aptitud técnica necesaria, pero carece de todos o de parte de los medios también necesarios”<sup>1222</sup>; en consecuencia, si el prestador de servicios de intermediación incumple la condena impuesta en virtud del art. 139.1.h) de la LPI, se procederá a la ejecución forzosa conforme a lo establecido en el art. 706 de la LEC.

En el caso de que el intermediario que deba suspender el servicio sea el alojador del sitio de Internet desde el que se realizan los ilícitos – art. 16 de la LSSI-, su régimen respecto de la infracción se asemeja al de un monopolio –de facto y limitado al problema que nos ocupa-, en cuanto solo en su servidor están almacenados los contenidos

---

mismas o similares cualidades técnicas que éste, pero que, en concreto, sólo puede ser cumplida por el ejecutado, dado que sólo éste dispone de los medios técnicos imprescindibles para llevar a cabo la prestación que requiere el ejecutante. Quedan comprendidos en estos casos, tanto los servicios prestados en régimen de monopolio, sea de derecho o de hecho, como las prestaciones de hacer respecto de las cuales el uso de los medios productivos del ejecutado resulta absolutamente necesario para la realización del hacer debido”.

<sup>1222</sup> *Ibid.*, pág. 247, como señala ORTELLS RAMOS “si se entendiera que en estos supuestos el hacer no es personalísimo [...] el problema se trasladaría a los costes de hacer, que sin duda serían más elevados que si el tercero fuera autorizado por el ejecutado para utilizar sus medios productivos, pero que, en todo caso, habrán de ser financiados con cargo al patrimonio del ejecutado”.

ilícitos<sup>1223</sup>; solo quedaría, en última instancia y a costa del ejecutado, autorizar a un tercero para acceder al sistema del intermediario y eliminar de su servidor las páginas infractoras. Si quien ha de suspender el servicio es el proveedor de acceso a Internet, la acción de cese tendrá que dirigirse frente a las distintas empresas de telecomunicaciones que operan en España<sup>1224</sup>; también en este caso el ejecutado es el único que puede introducirse en su sistema y bloquear el acceso a la página web; de modo que, si esta actividad se encarga a un tercero, no solo habrá de realizarse a costa del intermediario, sino que este deberá permitirle entrar en su red y realizar las modificaciones pertinentes. En ambos supuestos, los costes de realizar la actividad se trasladarán al ejecutado –y, como ha sido indicado, se precisará, además, de su permiso e, incluso, de su ayuda-, aspectos que, ligados a su deber de colaboración, justifican que carezca de sentido toda negativa del intermediario a materializar la ejecución por sí mismo<sup>1225</sup>.

---

<sup>1223</sup> En tal supuesto, no cabe acudir a otro intermediario de servicios de alojamiento para que, actuando como tercero, ejecute la medida, puesto que solo será posible eliminar la página web infractora haciendo uso de las máquinas del intermediario que le proporciona el servicio de alojamiento.

<sup>1224</sup> La falta de ejecución por parte de alguno de los demandados no podrá reemplazarse por la actuación de otro proveedor de acceso, por lo que continuará siendo posible que sus usuarios accedan a la página infractora –y no se eliminará completamente la posibilidad de cometer infracciones desde España-.

<sup>1225</sup> A este propósito, debe recordarse lo explicado *supra* respecto de las consecuencias jurídicas de incumplir el deber de colaboración cuando la orden procede de los órganos jurisdiccionales, llegando a la conclusión de que el intermediario que infringe el deber impuesto en virtud del art. 11 de la LSSI –tanto en así fase declarativa como ejecutiva-, habrá de ser castigado como autor de un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

## **V.- LA RELEVANCIA DE LA TUTELA CAUTELAR.**

Las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet se caracterizan por la rapidez de su difusión y el desarrollo continuado de los ilícitos; esto predetermina que el transcurso del tiempo juegue en contra del titular de los derechos infringidos y que la demora del proceso, mientras persistan las conductas infractoras, pueda causarle unos daños y perjuicios que difícilmente serán reparados en su integridad. Por este motivo, como enuncia el título del presente epígrafe, la tutela cautelar reviste especial importancia en el supuesto de hecho que está siendo objeto de estudio, pues las características de la materia –propiedad intelectual- y del medio –Internet- exigen la celeridad en las actuaciones judiciales a fin de evitar la pérdida de efectividad –total o parcial- de la sentencia que se dicte tras el desarrollo del proceso de declaración.

Consciente de la relevancia de esta modalidad de tutela en el ámbito de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, el legislador español ha optado por reconocer en el art. 138.III de la LPI la posibilidad de solicitar medidas cautelares de protección urgente, unas medidas que podrán solicitarse antes de presentar la demanda ante los tribunales civiles; asimismo, esta tutela cautelar se concreta en el art. 141, haciendo referencia tanto a las circunstancias en que procede como, a título de ejemplo, a algunas de las medidas que pueden adoptarse. A lo indicado debe añadirse que la posibilidad de acordar medidas cautelares en el marco del proceso civil –incluso sin dar trámite de audiencia al demandado- permite afirmar, a efectos de

obtener la protección de estos derechos, la preferencia de los órganos jurisdiccionales frente a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual<sup>1226</sup>.

Por tanto, la LPI establece en relación con las medidas cautelares una regulación especial en materia de propiedad intelectual; si bien estas normas deben prevalecer sobre la regulación general de la LEC<sup>1227</sup>, ello no implica que la especialidad de la primera sea suficiente para derogar completamente la aplicación de la segunda, sino que será necesario aplicar ambos textos legales de manera conjunta, a efectos de configurar el régimen jurídico de las medidas cautelares que pueden acordarse frente a los ilícitos contra la propiedad intelectual.

Asimismo, la característica de la instrumentalidad de las medidas cautelares permite su adopción para garantizar la efectividad de cualquiera de los pronunciamientos pretendidos en el proceso principal; en este sentido, a condición de que concurren los

---

<sup>1226</sup> Asimismo, como se recordará, el art. 143 de la LPI permite adoptar en las causas criminales las medidas cautelares previstas para los procesos civiles; por tanto, la tutela cautelar que es objeto de estudio en el presente epígrafe podrá hacerse extensiva –tanto de oficio, como a instancia de parte– al proceso penal en el que se discuta la comisión de delitos contra la propiedad intelectual.

<sup>1227</sup> MONTALBÁN AVILÉS, A., “Propiedad Intelectual y Medidas Cautelares”, en MONTALBÁN AVILÉS, A. (dir.), *Medidas Cautelares en el ámbito de los Juzgados de lo Mercantil*, ed. C.G.P.J., Madrid, 2005, pág. 272; ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas”, en *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 25, enero - abril 2007, pág. 50; DE HOYOS SANCHO, M., “Las medidas cautelares de suspensión del servicio y clausura de páginas web por vulneración de los derechos de autor en Internet”, en MATA Y MARTÍN, R. M. (dir.) y JAVATO MARTÍN, A. M. (coord.), *La propiedad intelectual en la era digital: límites e infracciones a los derechos de autor en Internet*, ed. La Ley, Las Rozas (Madrid), 2011, pág. 297; MONTESINOS GARCÍA, A., “Las medidas cautelares en el ámbito de la propiedad intelectual”, en *Revista General de Derecho Procesal*, nº 40, 2016, pág. 5.

presupuestos exigidos por el art. 728 de la LEC –peligro por la mora procesal, apariencia de buen derecho y caución-, podrán concederse las medidas que sean necesarias para hacer efectiva, una vez obtenida la sentencia, la tutela de condena a indemnizar los daños y perjuicios, a cesar en las actividades ilícitas o a publicar la sentencia.

No obstante, dada su particular trascendencia y las características propias, el presente epígrafe se centra en las medidas cautelares que pueden adoptarse para garantizar la efectividad de la condena al cese, prestando especial atención al interés en que sean acordadas por el tribunal sin previa audiencia del demandado; a pesar de ello, consideramos oportuno hacer referencia, brevemente, a las medidas cautelares que pueden solicitarse en relación con la acción de indemnización y la acción de publicación de la sentencia.

## **1.- LA TUTELA CAUTELAR PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA CONDENAL AL CESE.**

### **1.1.- LA DOBLE FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CESE: GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA Y ANTICIPAR LOS EFECTOS DE LA MISMA.**

Las medidas cautelares adoptadas en relación con la tutela de condena a cesar responden, en nuestra opinión, a una doble finalidad. De este modo, conforme a lo establecido en el art. 726 de la LEC, obtener cautelarmente el cese de las actividades ilícitas se justifica en hacer posible la efectividad de la tutela judicial que se otorgue mediante sentencia estimatoria y, al mismo tiempo, en anticipar órdenes y

prohibiciones de naturaleza cautelar cuyo contenido sea similar a lo pretendido en el proceso –por tanto, la confluencia de ambas finalidades permite afirmar que la medida cautelar de cese es exclusivamente conducente a garantizar los efectos de la sentencia definitiva, pero, para lograr este objetivo, deviene necesario anticipar los efectos de la misma-. En todo caso, la doble finalidad que se persigue a través de las medidas cautelares de cese, no debe confundirse ni con las razones que justifican que sean solicitadas antes de la presentación de la demanda, ni con la necesidad de obtener la tutela cautelar *inaudita parte*.

Por lo que respecta a la primera de las finalidades, relativa a garantizar la eficacia de la sentencia de condena al cese que se dicte, *a priori*, el hecho de que no se acuerde el cese provisional –esto es, que continúen desarrollándose las actividades ilícitas mientras se realiza el proceso de declaración-, no dificulta que, una vez finalizado este, se dicte una sentencia que condene a cesar y la misma sea cumplida en su integridad poniendo fin a todas las infracciones. Ahora bien, no cabe negar que, de no adoptar la medida cautelar, en todo caso, la necesaria demora del proceso civil reduzca los efectos que cabe esperar de la sentencia que se dicte –e, incluso, si se pretende la prohibición de iniciar una conducta infractora cuando exista temor racional y fundado de que la misma comience, eliminará todos los efectos de esta-. Sin embargo, como se expone a continuación, la inevitable relación existente entre la tutela de cese y la indemnizatoria, determina que esta pérdida de efectividad no solo se manifieste respecto de la condena al

cese, sino, además, respecto de la cuantificación de la condena a indemnizar todos los daños y perjuicios causados.

Como se ha destacado a lo largo de este trabajo de investigación, además de por la rapidez, las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet se caracterizan porque no se agotan en un solo acto, sino que se desarrollan de manera continuada, prolongándose en el tiempo y provocando daños y perjuicios cuyo crecimiento es exponencial. En consecuencia, si no se adoptan medidas cautelares que permitan detener provisionalmente las actividades ilícitas, la demora del proceso civil provoca la reducción de la efectividad de la sentencia que se dicte.

Lo indicado ha de mantenerse, de una parte, en relación con la condena al cese, puesto que, cuanto más tiempo se tarde en poner fin a las actividades ilícitas, menores serán sus efectos sobre la pretensión del demandante que persigue proteger sus derechos de propiedad intelectual –en otras palabras, durante el transcurso del proceso habrán sido objeto de nuevas infracciones, por lo que el cese que se adopte tras la sentencia definitiva será menos efectivo para la tutela de estos derechos que si se hubiera acordado su suspensión provisional con anterioridad-. La interpretación mantenida nos permitirá, en relación con los presupuestos necesarios para que sea concedida la medida cautelar, afirmar que concurre el peligro por la mora procesal –en otras

palabras, que se ponga en riesgo la efectividad de la sentencia estimatoria que se obtenga al final del proceso-<sup>1228</sup>.

De otra parte, lo mismo cabe sostener respecto de la condena a indemnizar, debido a la concurrencia de una serie de factores como desconocer el verdadero alcance del crecimiento exponencial de los daños y perjuicios –p. ej., es posible saber cuántas descargas directas de una obra se han realizado desde una página web, pero no el número de copias digitales ilícitas realizadas a partir de esta primera reproducción-, o la ausencia de criterios objetivos para cuantificar estos daños y perjuicios –p. ej., cuando una obra inédita se filtra en Internet antes de su divulgación, perdiendo el interés de potenciales cesionarios no exclusivos o usuarios que habrían pagado por esta-.

Por tanto, la demora en la resolución del litigio provoca, de una parte, que la cuantía que ha de ser objeto de indemnización se incremente; y, de otra parte, que aumente la complejidad del cálculo de la indemnización –puesto que, cuanto menos tiempo se prolonguen las infracciones, más acotados serán los parámetros que sirvan de base para computar la cuantía-. Lo anterior tiene como consecuencia que se desvirtúe la correspondencia entre los daños y perjuicios realmente sufridos –que, incluso, pueden no ser conocidos por el titular- y la

---

<sup>1228</sup> Realizando una interpretación en sentido contrario, DE TORRES FUEYO considera que no puede exigirse el *periculum in mora* en las medidas cautelares del art. 141 de la LPI dirigidas a obtener el cese de la actividad ilícita, puesto que “a través de estas medidas no se pretende propiamente asegurar la efectividad de una futura sentencia estimatoria, sino sencillamente poner fin cuanto antes a la infracción; si ello es así, carece de sentido exigir la concurrencia de un requisito previsto para un fin diverso (asegurar la efectividad de la sentencia) [“Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales...”, *op. cit.*, pág. 95].

condena a indemnizar que finalmente se impone<sup>1229</sup> –esto sucederá si el tribunal recurre a criterios lineales para la determinación de la cuantía, ya que, como se ha indicado, estos daños y perjuicios experimentan un crecimiento exponencial-. De modo que, mientras no se acuerde el cese de las infracciones, el transcurso del tiempo implicará que la sentencia que se dicte al final del proceso pierda efectividad respecto de la indemnización que se obtenga; ahora bien, esta pérdida no se producirá en relación con la posibilidad de que se cumpla la condena a indemnizar –para lo que, si se estima oportuno, deberá solicitarse una medida cautelar pecuniaria-, sino respecto de la obtención de una condena indemnizatoria lo más acorde posible con los daños y perjuicios sufridos.

En cuanto a la segunda de las finalidades, consistente en anticipar órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo pretendido en el proceso, es cierto que, si se acuerda el cese de forma cautelar, las infracciones se habrán paralizado desde el momento en que fue ejecutada esta medida, por lo que la sentencia que se dicte al final del proceso de declaración producirá los mismos efectos que los obtenidos mediante la tutela cautelar –evitar la comisión de nuevos ilícitos por parte del demandado-. Sin embargo, esto no significa que, alcanzados

---

<sup>1229</sup> Como expone DE HOYOS SANCHO, “una vez que se produce la explotación ilícita de la Propiedad Intelectual, la situación anterior es prácticamente irrecuperable, pues la reproducción se vuelve ilimitada y por consiguiente tiende a «colmar el mercado», disminuyendo –o casi desapareciendo- las expectativas de ganancia que corresponden al titular de los derechos, y haciendo ese sector del mercado irrecuperable *de facto* para los derechohabientes” [“Las medidas cautelares de suspensión del servicio y clausura de páginas web...”, *op. cit.*, pág. 296].

los efectos pretendidos, deje de ser necesario obtener un pronunciamiento definitivo de cese mediante sentencia.

La necesidad de la obtención de una sentencia al final del proceso civil de declaración se justifica por dos motivos. El primer motivo es la instrumentalidad respecto del proceso principal que caracteriza a las medidas cautelares. El segundo motivo es el hecho de que, mientras la tutela cautelar será siempre provisional y lo menos gravosa posible – permitiendo que, de desestimarse la pretensión del demandante, se pueda revertir fácilmente-, el cumplimiento de la sentencia de condena al cese debe ofrecer una protección definitiva, por esta razón, en muchas ocasiones, exigirá que sea modificada la tutela cautelar que ha sido concedida –pues, dictada la sentencia, ya no preocupa la reversibilidad de la medida que se adopte por el tribunal-.

### **1.2.- PRESUPUESTOS EXIGIDOS POR LA LEC PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE CESE.**

Como se ha señalado al principio del presente epígrafe, la regulación especial prevista en la LPI en materia de medidas cautelares no es suficiente para derogar la aplicación del régimen general de la LEC; esto afecta, en particular, a los presupuestos exigidos por el art. 728 de la ley procesal para que la tutela cautelar sea concedida<sup>1230</sup>. En

---

<sup>1230</sup> La jurisprudencia mayoritaria ha entendido que los requisitos del art. 728 de la LEC han de exigirse a las medidas cautelares de la LPI; destacan, en el ámbito específico de las infracciones en línea, AAP de Madrid (sección 28ª), nº 5/2010, de 15 de enero, JUR\2010\1381, FJ 3º; AJMerc. de la Coruña, nº 203/2015, de 26 de noviembre JUR\2015\294537, FJ 3º. “El recurrente entiende que la adopción de las medidas cautelares para la protección urgente de los derechos de propiedad intelectual sólo están sujetas a las exigencias contempladas en el artículo 141 del

consecuencia, el demandante que pretenda que sus derechos de propiedad intelectual sean protegidos cautelarmente, antes y durante el desarrollo del proceso civil de declaración, estará obligado a demostrar el peligro por la mora procesal y la apariencia de buen derecho, así como a ofrecer caución para responder por los daños que la medida cautelar pueda causar al demandado<sup>1231</sup>. Por este motivo, nuestra exposición se centra en definir en qué consiste cada uno de los presupuestos mencionados.

---

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es, a la constatación indiciaria de la infracción o que exista el temor racional y fundado de que ésta va a producirse de un modo inminente. En definitiva, que su adopción sólo requiere la comprobación de la apariencia de buen derecho siempre que sea solicitada por el titular de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, sin perjuicio de los requisitos específicos contemplado en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. El tribunal no comparte esta interpretación. El artículo 727.11ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla entre las medidas cautelares específicas aquellas medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, entre las que se encuentran las tipificadas en el artículo 141 de la Ley de Propiedad Intelectual que así quedan sujetas a los requisitos generales establecidos en el artículo 728 del mismo texto legal” [AAP de Madrid (sección 28ª), nº 5/2010, de 15 de enero, JUR\2010\1381, FJ 3º].

<sup>1231</sup> En este sentido, ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, págs. 414 y ss.; ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas”, *op. cit.*, pág. 53; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit.*, pág. 886; MONTESINOS GARCÍA, A., “Las medidas cautelares en el ámbito de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 8 [entre otros]. En contra, GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, págs. 247 y 248; DE TORRES FUEYO, J., “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales...”, *op. cit.*, págs. 86 y 87, no obstante, el autor mantiene “Puede afirmarse que en la mayor parte de los autos sobre medidas cautelares [...] en los que la cuestión de los requisitos aplicables ni siquiera se plantea de modo expreso, la exigibilidad de los requisitos generales de la LEC se da por hecha. Pero, con ser aún poco frecuentes, no faltan resoluciones que se decantan con decisión por la especialidad de los requisitos del art. 141 TRLPI”. Si bien, los dos últimos autores coinciden en que es el peligro por la mora procesal el único que no debe requerirse en materia de propiedad intelectual.

**A) EL PERICULUM IN MORA EN LA CONDENA AL CESE DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS COMETIDAS EN INTERNET.**

El primer presupuesto exigido por el art. 728 de la LEC es *el peligro por la mora procesal*, la misma disposición, en su apartado primero, la define como la posibilidad de que, durante la pendency del proceso, tengan lugar situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que puede otorgarse si se dicta una sentencia estimatoria. En el caso de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, el alcance de los efectos de la sentencia definitiva está sujeto a riesgos derivados del tiempo necesario para resolver el litigio; esto responde a lo que ha sido expuesto en relación con la primera finalidad de las medidas cautelares de cese: garantizar la efectividad de la sentencia que se dicte de modo que, al final del proceso civil, pueda obtenerse la adecuada protección de estos derechos<sup>1232</sup>.

---

<sup>1232</sup> Por tanto, la primera finalidad que ha sido defendida en el epígrafe anterior como concurrente en las medidas cautelares de cese –la de garantizar la efectividad de la sentencia de condena que se dicte, conforme al art. 726.1 de la LEC–, es la que permite afirmar que existe peligro por la mora procesal como presupuesto necesario para que sea acordada la tutela cautelar de cese. A este propósito conviene recordar que el *periculum in mora* ha de ponerse en relación con la pretensión del proceso principal, en el caso del cese, esta consistirá en la suspensión y prohibición de reanudar las actividades ilícitas y, en su caso, en la remoción de instrumentos o aparatos; pero, en última instancia, el objetivo que se persigue con la acción de cese –y cuya efectividad puede quedar reducida de no adoptarse la medida–, es evitar la comisión de infracciones contra la de propiedad intelectual; por este motivo, toda demora en obtener una sentencia definitiva de cese provoca un incremento en los ilícitos y, con ello, también en los daños y perjuicios sufridos por el titular de derechos.

La razón de ser de lo indicado reside en que, tratándose de infracciones caracterizadas por la continuidad en su desarrollo –en cuanto no se limitan a un único acto de explotación ilícita-, resulta evidente que, en todo caso, los efectos de la sentencia obtenida al final del proceso de declaración serán menores que si se hubiera puesto fin a las actividades ilícitas en un momento previo<sup>1233</sup> –puesto que, el transcurso del tiempo provoca un incremento exponencial de las infracciones cometidas contra los derechos de propiedad intelectual: mayor número de actos de reproducción de la obra-. Por este motivo, interesa al demandante que se acuerde el cese cautelar de las actividades ilícitas mientras se decide el litigio sobre el fondo del asunto, tanto si las infracciones ya están produciéndose, como si existe el temor racional y fundado de que van a empezar a producirse de forma inminente; así, en materia de explotación de la propiedad intelectual en Internet, el titular de los derechos parece luchar a contrarreloj por la protección de los mismos<sup>1234</sup>, por lo que, incluso, la

---

<sup>1233</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas”, *op. cit.*, pág. 57.

<sup>1234</sup> Conviene señalar que el art. 728.1.II de la LEC, excluye la posibilidad de alegar que existe peligro por la mora procesal si las actividades ilícitas han sido consentidas por el solicitante de la tutela cautelar “durante largo tiempo” –a excepción de que se deba a una causa justificada-. No concreta la ley procesal nada más sobre cuál ha de ser la extensión de este periodo, sin embargo, en el estado actual del Derecho existe mayor seguridad jurídica a propósito de qué actividades son constitutivas de infracción, además, los daños cometidos en Internet crecen exponencialmente por cada día que pasa, por ello, los tribunales deberían ser exigentes al valorar el respeto de este requisito [En este sentido, el AJMerc. de la Coruña, nº 203/2015, de 26 de noviembre JUR\2015\294537, FJ 5º, defiende que, aunque durante cinco años el solicitante no hubiera presentado ninguna demanda –persistiendo las actividades controvertidas-, esto no debe interpretarse como una conducta de tolerancia hacia la situación, pues su no ha actuado hasta conocer el nuevo posicionamiento jurisprudencial del TJUE en materia de enlaces “Por tanto se ha producido una

solicitud de la tutela cautelar antes de interponer la demanda pierde el carácter de excepcional –como se desarrolla en el último apartado del presente Capítulo–.

A este respecto debemos mantener que concurre peligro por la mora procesal tanto en aquellos supuestos en que la infracción ha sido consumada y está desarrollándose de manera continuada, como en los casos en que existe riesgo inminente de que los derechos sean infringidos y se pretende anticipar la prohibición de iniciar conductas infractoras; en el primer caso ha de exigirse al titular de derechos rapidez en sus actuaciones –a fin de evitar que se considere, de acuerdo con el art. 728.1.II de la LEC, que las actividades ilícitas consumadas y en continuo desarrollo han sido consentidas–, mientras que, en el segundo supuesto, el peligro por la demora está inevitablemente relacionado con la urgencia que justifica la adopción de la medida *inaudita parte* –pues, de lo contrario, que lleguen a iniciarse las

---

reacción del titular de los derechos, a la luz de esta nueva vía interpretativa, lo que resulta incompatible con una presunta tolerancia de la situación infractora”]. Por su parte, la doctrina se ha hecho eco de la exigencia del art. 728.1.II de la LEC en relación con el deber de negociar de las entidades de gestión –la cual demora, inevitablemente, la solicitud de medidas cautelares por las mismas– [Sobre esto, *vid.* ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas”, *op. cit.*, pág. 63; DE TORRES FUEYO, J., “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales...”, *op. cit.*, págs. 97 a 99]; no obstante, entendemos que la obligación de negociar impuesto a las entidades de gestión en virtud del art. 157.1.a) de la LPI –en términos de la propia norma “contratar con quien lo solicite”–, no rige en nuestro supuesto de hecho, pues el problema reside en que quienes están infringiendo los derechos de propiedad intelectual no han solicitado –ni, *a priori*, tienen interés en solicitar– la concesión de autorizaciones para explotar lícitamente estos derechos.

infracciones provocaría daños irreparables al titular de derechos-<sup>1235</sup>. No obstante, por muy evidente que sea el peligro por la mora procesal cuando se trata de infracciones cometidas en Internet, ello no exime al solicitante de la medida de la necesidad de demostrar la concurrencia de este presupuesto<sup>1236</sup>.

Asimismo, conviene recordar que el peligro por la mora procesal y la urgencia, o el buen fin de la medida, como causas que justifican que sea adoptada *inaudita parte* constituyen requisitos diferentes tanto en su contenido como en su finalidad –sin perjuicio de que, como se acaba de exponer, en ocasiones estén relacionados-; por este motivo, el demandante deberá alegarlos de forma independiente –en la solicitud de medidas cautelares- y el tribunal deberá motivarlos por separado –en el auto por el que resuelve conceder o denegar estas medidas-, de este modo lo exige el art.733.2.I *in fine* de la LEC<sup>1237</sup>.

---

<sup>1235</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 887; MONTESINOS GARCÍA, A., “Las medidas cautelares en el ámbito de la propiedad intelectual”, op. cit., pág. 12.

<sup>1236</sup> “Cierto es que en materia de protección de los derechos de autor en Internet el *periculum* es prácticamente intrínseco a las propias características de funcionamiento de la Web, y por lo general directamente ligado a la facilidad de copia y difusión de las creaciones artísticas, circunstancias que no obstan para que en el caso concreto se deba fundamentar expresa y debidamente el riesgo que concurren en el proceso en curso, a la vista de todas las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes en el mismo” [DE HOYOS SANCHO, M., “Las medidas cautelares de suspensión del servicio y clausura de páginas web...”, op. cit., pág. 338]. El modo de cumplir con la obligación de acreditar este peligro variará según las circunstancias del caso concreto, p. ej., si se trata de una obra inédita y se anuncia que será puesta a disposición en Internet antes de su publicación, o, si son obras ya divulgadas y/o publicadas, pero se constata el volumen de tráfico de la página web desde la que se comenten los ilícitos.

<sup>1237</sup> ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, ed. La Ley, Madrid, 2000, pág. 311.

**B) EL FUMUS BONI IURIS Y SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA TITULARIDAD DEL DERECHO Y LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN O TEMOR DE COMISIÓN INMINENTE.**

El segundo presupuesto necesario para que quepa la adopción de la medida cautelar es *la apariencia de buen derecho*; el art. 728.2 de la LEC establece que quien solicite la medida cautelar deberá acompañarla de aquellos documentos –o, en su defecto, otros medios de prueba- que, sin prejuzgar el fondo del asunto, permita al tribunal competente fundar un juicio provisional e indiciario a favor de su pretensión. En materia de propiedad intelectual, y por lo que respecta a su explotación ilícita a través de Internet, la situación jurídica objeto de la tutela cautelar de cese serán las infracciones, directas o indirectas, cometidas contra estos derechos, esto es, cualquiera de las actuaciones previstas en los apartados I y II del art. 138 de la LPI, tanto si se están produciendo como si existe temor racional o fundado de que se van a producir –puesto que, en ambos casos, el art. 141.I de la LPI legitima para solicitar una medida cautelar-.

Para esto, cuando se pretenda obtener el cese de las infracciones contra la propiedad intelectual cometidas en Internet, será necesario, primero, ostentar la titularidad de los derechos cuya protección va a ser reclamada en el proceso principal, y, segundo, demostrar que esos derechos están siendo infringidos –o hay riesgo de que sean objeto de infracción-. El primer aspecto exige que el solicitante de la medida cautelar sea el titular de los derechos implicados en la infracción, o, en su caso, que tenga encomendada la representación del titular o la

gestión colectiva de estos derechos; en cualquier caso, deberá acreditar su posición legitimante ante el tribunal competente. Lo indicado puede plantear, de inicio, problemas probatorios, puesto que los derechos de autor no precisan de registro –protegiéndose la obra desde su creación-; si bien esto podría ocurrir cuando se trata de infracciones a título individual –defendiendo la obra quien asegura ser realmente su autor, a pesar de que no la haya inscrito-, no es habitual, en cambio, en los supuestos en que se han cometido infracciones a gran escala –actuando en defensa de los contenidos protegidos los cesionarios en régimen de exclusividad o las entidades de gestión-.

En cuanto al segundo aspecto, el solicitante de las medidas cautelares deberá acreditar que sus derechos han sido infringidos o que existe temor racional y fundado de que va a producirse su infracción de forma inminente. El nivel de exigencia que se impone para demostrar la situación jurídica cautelable no debe equipararse con el necesario para obtener una sentencia estimatoria<sup>1238</sup> –no en vano, quien solicita medidas cautelares sobre la base del art. 141 de la LPI también está obligado a prestar caución, y, será posteriormente, con el proceso de declaración, cuando tendrá que discutirse si las actividades controvertidas son constitutivas de infracción-. En la práctica, aun cuando únicamente se pretende la tutela cautelar<sup>1239</sup>, la principal dificultad para el solicitante no es demostrar el primer aspecto, sino el

---

<sup>1238</sup> ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pág. 795.

<sup>1239</sup> Como señala DE TORRES FUEYO, cuando se trata de medidas cautelares, “no cabrá requerir al solicitante cosa distinta de la acreditación de una mera apariencia favorable” [“Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales...”, op. cit., pág. 93].

segundo; no obstante, al igual que ocurre con la sentencia definitiva, el reconocimiento de las infracciones indirectas por el art. 138.II de la LPI junto a la jurisprudencia del TJUE en materia de enlaces, han contribuido a facilitar la tarea de acreditar *prima facie* la concurrencia de actividades ilícitas<sup>1240</sup>.

Por lo que respecta al modo en que ha de acreditarse esta apariencia de buen derecho, la LEC prevé, en principio, la presentación de datos, argumentos y justificaciones documentales o, en su defecto, cualquier otro medio de prueba; en todo caso, no debe olvidarse que solo se pretende que el órgano jurisdiccional se forme un juicio provisional e indiciario, de modo que, en cualquier caso, únicamente ha de requerirse “la mínima demostración de la titularidad de los derechos y de la existencia de una infracción actual o inminente”<sup>1241</sup>. Si las infracciones están desarrollándose cuando se solicita la adopción de la medida cautelar, será suficiente con demostrar que se están infringiendo los derechos de autor desde una determinada página web o a través de un determinado programa de intercambio; se tratará, por

---

<sup>1240</sup> El estudio de la jurisprudencia de los tribunales españoles en materia de propiedad intelectual, demuestra que demostrar el *fumus boni iuris* ha sido el principal problema para obtener la adopción de medidas cautelares frente a infracciones cometidas en Internet, en particular, por el hecho de que la provisión de enlaces no era considerada un acto de puesta a disposición del público. En este sentido, AJMerc. nº 3 de Barcelona, nº 218/2009, de 6 de mayo, FFJJ 1º y 2º [disponible en <http://derecho-internet.org/> (última consulta 19 de abril de 2017)]; AJMerc. nº 6 de Barcelona, nº 185/2009, de 11 de mayo, FJ 2º [disponible en <https://responsabilidadinternet.wordpress.com/> (última consulta 19 de abril de 2017)]; AJMerc. nº 7 de Barcelona, nº 401/2009, de 2 de julio, FJ 2º [disponible en <http://www.bufetalmeida.com/> (última consulta 23 de abril de 2017)].

<sup>1241</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual...* op. cit., pág. 428.

tanto, de documentos electrónicos, siendo conveniente hacerlos constar en acta notarial<sup>1242</sup> –si bien en la misma se indicará la fecha en que han sido constatadas las actividades que el solicitante asegura ser ilícitas, y se adjuntará el documento a la solicitud de tutela cautelar, lo relevante es que sigan cometándose en el momento en que se conceden las medidas<sup>1243</sup>-.

Más complejo deviene, en cambio, acreditar documentalmente el temor racional y fundado así como el carácter inminente de la comisión de estas infracciones<sup>1244</sup>, puesto que, implica, en todo caso, fundar la pretensión de la tutela cautelar sobre conductas hipotéticas<sup>1245</sup>; el modo en que esto se realice estará en función de las circunstancias que envuelvan el caso concreto; ahora bien, cuando es Internet el medio utilizado para cometer los ilícitos el titular de

---

<sup>1242</sup> DE HOYOS SANCHO, M., en “Las medidas cautelares de suspensión del servicio y clausura de páginas web...”, *op. cit.*, págs. 318 y 319, propone, junto al acta notarial que de fe de las infracciones que, en un determinado momento, permite cometer una página web, otras formas de acreditar *prima facie* la situación jurídica cautelable en nuestro supuesto de hecho.

<sup>1243</sup> Sin embargo, en cuanto el solicitante puede aportar pruebas de las infracciones junto a la solicitud, no parece necesario hacer uso del art. 732.2.II de la LEC –disposición que permite, para las medidas cautelares con las que se pretenda la prohibición o el cese de las actividades ilícitas, que el tribunal requiera los informes u ordene las investigaciones que sean necesarios y no pueda realizar el solicitante-.

<sup>1244</sup> Siendo necesario demostrar al tribunal competente las dos premisas: el temor y su inminencia [CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 885; MONTESINOS GARCÍA, A., “Las medidas cautelares en el ámbito de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 9].

<sup>1245</sup> “El presupuesto quedará integrado por la existencia de actos preparatorios que inducen racionalmente a pensar en el comienzo de una inminente infracción, y que podrán fundamentar una pretensión de condena a la prohibición de la conducta inminente” [ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 415].

derechos adquiere conocimiento de las futuras infracciones porque, de algún modo, el infractor o terceros le han dado publicidad –p. ej., mediante anuncios en la propia página web<sup>1246</sup>–, siendo esto lo que puede aportar el solicitante de la medida cautelar como prueba documental que justifique su apariencia de buen derecho, también en este caso –y con más motivo, dado el carácter efímero de los anuncios– conviene al solicitante dejar constancia en acta notarial de la intención de cometer actividades ilícitas.

Tanto respecto del peligro por la mora procesal como de la apariencia de buen derecho, conviene recordar que, de acuerdo con el art. 732.2 de la LEC, toda posibilidad de proponer prueba precluye con la solicitud de la medida cautelar; por tanto, en la misma será necesario justificar la concurrencia de estos presupuestos, para lo que deberán adjuntarse todos los documentos que sirvan de apoyo, o, en su defecto, proponer la práctica de otros medios de prueba que permitan acreditar el riesgo por la dilación y la situación jurídica cautelable. En relación con la materia que nos ocupa, lo decisivo para que se acuerde el cese de las actividades ilícitas es que, en el momento en vaya a ser adoptada la medida, los derechos de propiedad intelectual continúen siendo

---

<sup>1246</sup> Anuncios sobre el acceso a la página de enlaces que ha sido cerrada a partir de otro dominio, sobre el lanzamiento de un nuevo *software* que permita el intercambio entre pares o sobre la inminente puesta a disposición de una obra en un sitio de Internet que permita su descarga continua o directa... puesto que estas actividades no son publicadas, la clandestinidad con la que se preparan las infracciones impide conocer las intenciones de desarrollar actividades ilícitas hasta que las mismas no son cometidas. DE HOYOS SANCHO, M., en “Las medidas cautelares de suspensión del servicio y clausura de páginas web...”, *op. cit.*, págs. 338 y 339 indica, a título de ejemplo, otras formas de conocer el carácter inminente de las infracciones, a efectos de poder solicitar que se prohíban esas prácticas contra la propiedad intelectual.

infringidos –o continúe existiendo temor de que se infrinjan-, siendo esto lo que, en última instancia, deberá demostrarse ante el tribunal.

**C) LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR CAUCIÓN COMO PRESUPUESTO PARA LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CESE.**

Finalmente, en defecto de previsión específica que exonere al solicitante de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual, este quedará obligado a prestar caución como tercer presupuesto para que sean concedidas. De acuerdo con los arts. 728.3 y 732.3 de la LEC, quien solicite la tutela cautelar deberá ofrecer y justificar el importe de la caución en su escrito de solicitud; no obstante, corresponde al tribunal determinar su cuantía en el auto por el que se conceden las medidas cautelares –art. 735.2-. Conforme a la LEC, para fijar la cuantía el órgano jurisdiccional atenderá a criterios como la pretensión planteada y la apariencia de buen derecho que presente el solicitante. La caución es exigida con la finalidad de poder responder, con rapidez y efectividad, de los daños y perjuicios que la medida cause al demandado si finalmente no cumple su finalidad –debiendo concretarse una cuantía suficiente para ello; tarea, de por sí, no sencilla, cuya dificultad se incrementa por la prontitud que requiere su cálculo y la ignorancia de la duración del proceso-.

Lo anterior, por evidentes que puedan resultar las infracciones, impide eximir de la obligación de prestar caución a quien solicita la tutela cautelar de cese<sup>1247</sup>; es el tribunal quien deberá concretar la caución

---

<sup>1247</sup> Contribuye a defender el carácter imperativo de la prestación de caución el hecho de que, como se ha mantenido, las medidas cautelares de cese también responden a

que impone al solicitante de la medida, algo que realizará, no solo en función de las posibilidades de éxito que tenga su pretensión procesal, sino, además, valorando el alcance de la medida que se pretende adoptar; teniendo en cuenta, como se expone en los siguientes apartados, que cada caso concreto exige buscar la medida que sea menos gravosa para el sujeto afectado y proporcionada al fin perseguido de cese de las infracciones.

Finalmente, se plantea una cuestión tan problemática como difícil de resolver; se trata de la posibilidad de que, incluso siendo estimadas en la sentencia definitiva las pretensiones de quien solicitó la tutela cautelar, se haya concedido una medida cautelar excesivamente gravosa para el demandado en relación con la protección perseguida. Así, p. ej., cabe que la tutela solicitada por una entidad de gestión pretenda el cierre cautelar del sitio de Internet –ante el tiempo que requiere y lo laborioso que puede ser eliminar los contenidos ilícitos de forma individual-, tratándose de una medida de naturaleza cautelar puede causar importantes pérdidas económicas a su titular durante el tiempo que dura el proceso; sin embargo, es posible que, en la sentencia definitiva, se considere suficiente con la retirada de las obras cuya protección se ha demandado por la entidad de gestión,

---

la segunda finalidad: anticipar ordenes de contenido similar al pretendido en el proceso de declaración. De este modo, como señala ARMENGOT VILAPLANA a propósito de la obligación de prestar caución “tratándose de medidas que anticipan con cierta intensidad los efectos de la sentencia principal, el otorgamiento de una posición privilegiada al beneficiado por la medida, debe verse compensada con la protección simultánea de la posición jurídica en la que se halla el sujeto soportante de la cautela” [ *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, págs. 435 y 436].

manteniendo accesible a los internautas el resto de contenidos de la página web –si bien es cierto que estas actuaciones dependen de aspectos como la urgencia en la adopción de la medida, el uso al que se destina principalmente la página web o las posibilidades del demandado de pronunciarse proponiendo soluciones alternativas-.

De ser el caso, entendemos que, finalizado el proceso civil, el demandado podrá exigir al solicitante de la medida cautelar el resarcimiento de los daños que haya sufrido –siempre que excedan de lo que hubiera sido necesario para garantizar la efectividad de la sentencia de condena-. Habida cuenta de la regulación de la LEC, el procedimiento de liquidación previsto en sus arts. 712 y ss. podrá utilizarse por el demandado, para solicitar la indemnización de los daños sufridos en sede cautelar, cuando obtiene un auto estimatorio de la oposición a las medidas adoptadas sin previa audiencia –art. 742 de la LEC- y cuando las medidas han sido alzadas tras sentencia absolutoria firme –art. 745 de la LEC-. En consecuencia, la única vía que tiene el demandado para obtener el resarcimiento de los daños sufridos, consiste en articular un nuevo proceso civil en el que reclame, frente al solicitante de la tutela cautelar, la responsabilidad civil extracontractual derivada del carácter desproporcionado de la medida. Lo indicado no debe conducir a descartar la posibilidad de que, si el condenado a indemnizar los daños y perjuicios derivados de las infracciones coincide con quien ha soportado una medida cautelar excesivamente gravosa, este exceso de daños sufrido por el segundo se compense, en la sentencia de condena que se le impone, mediante

una reducción de la indemnización que tendrá que satisfacer al demandante.

### **1.3.- LAS MEDIDAS CAUTELARES DE CESE DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS COMETIDAS EN INTERNET CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL: SU EFECTO ANTICIPATORIO.**

En materia de propiedad intelectual coexiste una doble regulación por lo que respecta a la tutela cautelar concreta que puede adoptarse; así, el art. 727 de la LEC y el art. 141.I de la LPI enumeran, a través de un listado abierto, algunas de las medidas cautelares que podrán acordarse en caso de infracción o en caso de temor racional y fundado de que esta va a cometerse de forma inminente<sup>1248</sup>. El carácter de *numerus apertus* de ambas disposiciones se desprende de la redacción de las mismas<sup>1249</sup>, y permite, en consecuencia, que pueda adoptarse cualquier medida cautelar dirigida a asegurar la efectividad de la sentencia y a

---

<sup>1248</sup> Una duplicidad innecesaria, mantenida por el legislador en las sucesivas reformas –tanto de la LEC como de la LPI–, caracterizada por el hecho de que la LEC contiene medidas generales cuya aplicación podría hacerse extensiva a la protección de la propiedad intelectual, y, además, medidas específicas para la tutela cautelar de estos derechos que se corresponden con las de la regulación especial de la LPI –este es el caso de los apartados 8º y 9º del art. 727–. En este sentido, GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 247; ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas”, *op. cit.*, pág. 50.

<sup>1249</sup> Así, mientras el art. 727 de la LEC habla de que “podrán acordarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares” e, incluye, en su apartado 11º “Aquellas otras medidas [...] que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiese otorgarse en la sentencia estimatoria que recayera en el juicio”; el art. 141.I de la LPI permite decretar “las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos”, e, introduciéndolas con la expresión “y en especial”, establece una serie de posibles medidas.

proteger de manera urgente los derechos de propiedad intelectual. Este carácter no taxativo de nuestra regulación posibilita que, frente a la evolución de los diferentes modelos de explotación ilícita en Internet, quepa adoptar medidas cautelares, adaptadas a las nuevas condiciones, para lograr los efectos anticipatorios o de conservación que se persigue con la tutela cautelar de cese.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que para conseguir unos efectos que permiten, en cierta medida, la satisfacción provisional de aquello que se pretende en el proceso principal, deben respetarse los límites impuestos por el art. 726.2 de la LEC. Lo anterior implica, de una parte, que el contenido de la medida cautelar deberá ser *similar* a lo que se pretenda en el proceso —es decir, semejante, pero no idéntico, a la pretensión que puede obtenerse con la sentencia definitiva—; y, de otra parte, que el carácter de la medida cautelar deberá ser temporal y susceptible de modificación y alzamiento —esto es, en cuanto se trata de una tutela provisional, sus efectos han de ser reversibles para el caso de que se desestime la demanda<sup>1250</sup>. Asimismo, procede recordar lo defendido a propósito de que las medidas instrumentales de la acción de cese no solo sirven para anticipar el fallo, sino que, además, están destinadas a garantizar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria; por tanto, también el art. 726.1.2º de la LEC deberá respetarse, de modo que la medida que se adopte no podrá ser susceptible de sustitución por otra que sea *igualmente eficaz* pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.

---

<sup>1250</sup> ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pág. 802 a 804.

Si bien es cierto que, en relación con las medidas cautelares del art. 141.I de la LPI, el legislador español ha desaprovechado la reforma introducida por la Ley 21/2014 para adaptar la tutela cautelar a los ilícitos cometidos en Internet<sup>1251</sup>, podemos afirmar que esto no plantea especiales problemas, en cuanto solo la observancia de los requisitos legales limita la adopción de las medidas cautelares que se consideren adecuadas para proteger la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información. Para ello, entendemos suficiente tomar como punto de partida el art. 141.I de la LPI y adaptar las medidas instrumentales de la pretensión de cese al supuesto de hecho que es objeto de estudio; no obstante, para evitar reiteraciones con lo expuesto en el epígrafe destinado a la tutela de condena al cese, esto se realiza a partir de la estrategia procesal defendida en el apartado “La aplicación efectiva de la acción de cese en los diferentes modelos de explotación ilícita”, logrando así que la tutela cautelar también sea solicitada conforme a lo indicado como más conveniente respecto de cada modelo de explotación ilícita –teniendo en cuenta que también inciden factores como el número de obras infringidas o quién actúe como legitimado activo-.

De este modo, cuando el sistema utilizado para infringir los derechos de propiedad intelectual se articula mediante la descarga continua, la

---

<sup>1251</sup> Aun así, no es nuestro propósito cuestionar la regulación existente, en particular, dado que, desde las reformas de 2006, también es posible solicitar la suspensión cautelar de los servicios prestados por los intermediarios, una medida de particular relevancia cuando se trata de obtener, con carácter urgente y durante la tramitación del proceso civil, la protección provisional de los derechos de propiedad intelectual que están siendo infringidos –incluyendo esta posibilidad, de forma expresa, el art. 141.I.6 de la LPI-.

descarga directa o el intercambio entre pares, interesa obtener, con carácter prioritario, el cese de la puesta a disposición del público de los contenidos; estos contenidos serán, respecto del primer y segundo modelo, las obras cuya titularidad corresponde al demandante y, para el tercer modelo, los enlaces profundos que redirigen a estas obras articulando su descarga en un programa P2P. La prioridad de esta medida reside en el hecho de que, actuar sobre la página web desde la que estos contenidos ilícitos –obras o enlaces- son ofrecidos, permite paralizar todas las infracciones cometidas contra los derechos de propiedad intelectual cuya protección cautelar se pide –actos de reproducción y de puesta a disposición del público no autorizados-. El solicitante podrá obtener esta tutela de forma cautelar haciendo uso de la medida provisional prevista en el art. 141.I.2 de la LPI, relativa a la suspensión de la actividad y la prohibición de iniciarla.

A lo anterior ha de añadirse la concurrencia de dos elementos adicionales: los usuarios y el *software* P2P. En los modelos de descarga continua y de descarga directa únicamente es relevante el usuario 2.0, en cuanto actúa como un proveedor de contenidos –subiendo al sitio de Internet las obras protegidas-; ahora bien, este usuario solo existirá si el sistema se configura a partir de una página web en formato 2.0 –carece de relevancia a estos efectos el usuario que se limita a disfrutar de la obra mediante su reproducción-. En el modelo de intercambio entre pares además del usuario que actúa como proveedor de contenidos –quien mantiene en su dispositivo electrónico una carpeta con obras protegidas, permitiendo su descarga

al resto de usuarios del sistema-, existe el programa P2P, un *software* en el que pueden estar implicados dos categorías de sujetos: sus creadores y/o desarrolladores y sus distribuidores. También puede solicitarse la tutela cautelar frente a estos, de ser el caso, la medida se adoptaría a partir de lo establecido en el art. 141.I.3 de la LPI.

Asimismo, para cualquiera de los modelos de explotación ilícita existe la posibilidad de solicitar la tutela cautelar frente al intermediario, a condición de que, en la demanda principal, la acción de cese también se dirija frente a este prestador. Esta posibilidad la reconoce, de forma expresa, el art. 141.I.6 de la LPI y ha sido confirmada por la jurisprudencia del TJUE –incluso, sin necesidad de que exista vínculo contractual entre el infractor y el prestador de servicios-. Son dos los intermediarios cuyo papel puede ser relevante a efectos de obtener una tutela cautelar de cese: los proveedores de acceso y los prestadores de servicios de alojamiento<sup>1252</sup>. Si bien las medidas ejercidas frente a estos pueden ser particularmente útiles dada la rapidez con que permiten frenar las infracciones –impedir el acceso desde España a una página web o eliminarla temporalmente de modo que no sea visible al público-, no debe olvidarse el carácter económico de las actividades que estos realizan –y los problemas que puede generarles

---

<sup>1252</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Acciones civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P...”, *op. cit.*, pág. 67; DE TORRES FUEYO, J., “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales...”, *op. cit.*, pág. 91; GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores...”, págs. 38 a 41; ambos autores destacan estas dos categorías de intermediarios como especialmente relevantes a efectos de solicitar la suspensión de sus servicios para obtener la tutela cautelar de los derechos de propiedad intelectual.

la suspensión del servicio a sus clientes-, así como la necesidad de respetar los requisitos adicionales del art. 138.IV de la LPI: que se trate de medidas objetivas, proporcionadas y no discriminatorias. Debe añadirse que, de acuerdo con el art. 738.1 de la LEC, en caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual, serán ejecutadas del mismo modo que la sentencia de condena al cese<sup>1253</sup>; en esta actividad ejecutiva también tendrán particular relevancia los prestadores de servicios de intermediación.

Por último, siendo de aplicación la regulación general de la LEC, nada excluye que, en sede de propiedad intelectual, las medidas cautelares sean sustituidas por una caución suficiente para asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia estimatoria que se dicte<sup>1254</sup>. Prevista en el art. 746 de la LEC, corresponde al demandado pedir que la caución sea aceptada como alternativa a la medida cautelar solicitada o, en su caso, acordada<sup>1255</sup>, siendo el tribunal quien decide sobre si procede esta sustitución, con base en los criterios del apartado segundo de la referida norma. Así, el art. 746.2 de la LEC establece cuatro aspectos a tener en cuenta por el órgano jurisdiccional

---

<sup>1253</sup> Esto es, tal y como ha sido expuesto en el tercer epígrafe del presente Capítulo titulado “La tutela ejecutiva de la condena al cese de la actividad ilícita”.

<sup>1254</sup> GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 249.

<sup>1255</sup> En el caso de que se respete la audiencia a la parte contraria, la medida habrá sido simplemente solicitada y el demandado pedirá su reemplazamiento por caución en la vista celebrada ante el tribunal; en cambio, si se trata de una medida *inaudita parte*, la misma ya habrá sido acordada y el demandado podrá pedir en su escrito de oposición que sea sustituida por caución.

competente para decidir sobre la tutela cautelar<sup>1256</sup>; tomando las mismas como punto de partida, las características que rodean la infracción de derechos de propiedad intelectual serán las que determinen si procede, en ese caso concreto, reemplazar la medida cautelar por la caución sustitutoria<sup>1257</sup>. Siguiendo la opinión mayoritaria de la doctrina<sup>1258</sup>, debemos mantener que, si bien la caución sustitutoria no ha de rechazarse de plano en materia de propiedad intelectual, como regla general no conviene su aplicación cuando se pretenda obtener el cese cautelar de las infracciones cometidas contra estos derechos –siendo preferible paralizar la infracción, y evitar que se incrementen los daños y perjuicios sufridos por el titular de derechos, que permitir que continúen desarrollándose las actividades ilícitas a cambio de obtener, posteriormente, una indemnización que permita su resarcimiento-<sup>1259</sup>.

---

<sup>1256</sup> Estos aspectos son, respecto del solicitante, el fundamento de la petición de tutela cautelar presentada y las características de la tutela de condena pretendida en la demanda principal; mientras que, en relación con el demandado, la apariencia jurídica favorable que pueda tener su posición y la incidencia que pueda tener la medida cautelar sobre la actividad económica del demandado –atendiendo a si es proporcionada en relación con la tutela que esta proporciona a su solicitante-.

<sup>1257</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual...* *op. cit.*, pág. 439 a 441.

<sup>1258</sup> DE TORRES FUEYO, J., “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales...”, *op. cit.*, págs. 119 a 121; GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores...”, pág. 34; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *ET AL., Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 888.

<sup>1259</sup> A propósito de los aspectos a tener en cuenta por el órgano jurisdiccional, conforme al art. 746.2 de la LEC, y la negativa a sustituir la caución en materia de propiedad intelectual, enlaces e Internet, AJMerc. de la Coruña, nº 498/2015, de 25 de noviembre JUR\2015\1816, FFJJ 2º a 4º, en el que se rechaza la solicitud de caución sustitutoria presentada en relación con el AJMerc. nº 11 de Madrid, de 16 de junio de 2015, acordando el cese en la facilitación de determinados enlaces.

**A) LA MEDIDA CAUTELAR DE CESE FRENTE AL TITULAR DE LA PÁGINA WEB DONDE SON PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO CONTENIDOS ILÍCITOS (ART. 141.I.2 DE LA LPI).**

Del conjunto de medidas cautelares reguladas en la LPI, los autores han destacado la importancia de la prevista en el art. 141.I.2, disposición que regula de forma íntegra la posibilidad de cesar, con carácter cautelar, las actividades ilícitas. De una parte, destaca la amplitud de las actividades ilícitas sobre las que puede recaer la medida, puesto que no se limita a los actos de reproducción, distribución y comunicación pública, sino que añade “cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta Ley”; esta redacción del art. 141.I.2 de la LPI –introducida en virtud de la reforma operada por la Ley 23/2006-, adquiere particular relevancia con la modificación realizada por la Ley 21/2014 puesto que, entre esas actividades, han de incluirse las que impliquen una infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual –esto es, las del actual art. 138.II de la LPI-.

De otra parte, también es relevante la concreción que realiza del art. 141.I de la LPI, en el que se establece la posibilidad de solicitar una medida cautelar de cese cuando exista temor racional y fundado de que se cometerá la infracción de forma inminente. Así, además de la posibilidad de suspender las actividades ilícitas que se estén desarrollando en el momento en que se presenta la solicitud de medidas cautelares, el art. 141.I.2 ofrece una tutela cautelar que permite prohibir el inicio de las actividades que todavía no se han

puesto en práctica; esto, en relación con lo mantenido en el párrafo anterior, supone que pueda impedirse dar comienzo a los ilícitos, tanto si se trata de infracciones directas como de infracciones indirectas – siendo, lo segundo, particularmente útil cuando se trate de prohibir la distribución de un nuevo *software* P2P o la apertura de una página web 2.0 en la que sean los usuarios quienes proporcionan los contenidos ilícitos-.

La medida cautelar del art. 141.I.2 de la LPI es perfectamente aplicable a nuestro supuesto de hecho; sin embargo, conviene matizar algunas cuestiones. En primer lugar, cuando las actividades ilícitas estén desarrollándose en el momento en que se soliciten las medidas, será posible pedir su suspensión cautelar; en principio, no plantea dudas que, como parte de la obligación de suspender, ha de imponerse una obligación de no reanudar estas infracciones –directas o indirectas-; no obstante, consideramos oportuno que quien solicite las medidas no se limite a pedir la suspensión, sino que pida, adicionalmente, la prohibición de reanudar las actividades ilícitas bajo las mismas condiciones y, en especial, bajo condiciones distintas –como se recordará, se trata de la prohibición de iniciar infracciones idénticas, si bien cambiando las circunstancias en que estas se cometen, p. ej., ofrecer los mismos contenidos ilícitos desde otra página web, con otro servidor, con diferente dominio... o poner a disposición un nuevo *software* P2P cuyo uso sea el mismo que el del programa que ha sido suspendido-.

Lo indicado en el párrafo precedente es perfectamente posible en cuanto el art. 141.I.2 permite de forma expresa que se prohíba el inicio de aquellas actividades que aún no han empezado a desarrollarse; con esto se concede a las referidas medidas cautelares instrumentalidad completa respecto de las pretensiones de cese de los apartados a) y b) del art. 139.1 de la LPI. Asimismo, lo mantenido sirve para justificar, en parte, la necesidad de mantener el factor sorpresa respecto del demandado, motivo por el que se defiende, al final del epígrafe titulado “El procedimiento para la adopción de la medida cautelar de cese”, la relevancia de que la tutela cautelar para proteger los derechos de propiedad intelectual en Internet sea adoptada *inaudita parte*.

En segundo lugar, los sitios de Internet desde los que se realizan actos de puesta a disposición del público sin autorización –ofreciendo obras o enlaces-, podrán ser objeto de la medida cautelar consistente en la suspensión de las actividades, así como de la prohibición de que estas sean reanudadas o iniciadas bajo condiciones distintas; lo mismo cabe decir de los programas que permiten el intercambio entre pares<sup>1260</sup>. En relación con las páginas web es necesario detenernos en la importancia del formato en que estas se presentan a efectos de determinar el fundamento de la medida que debe solicitarse; de este modo, a partir de la interpretación realizada por la jurisprudencia española de los

---

<sup>1260</sup> En la exposición que sigue, respecto del *software* P2P debemos diferenciar los creadores y desarrolladores del mismo, que reciben un trato propio; de los distribuidores del programa, quienes son infractores indirectos, pero, a efectos de ejercer la acción de cese –o, en este caso, su correspondiente medida cautelar-, han de ser tratados del mismo modo que los titulares de páginas web, siendo el *software* que permite el intercambio entre pares el contenido ilícito ofrecido por estos.

sitios de Internet desde los que se ofrecen contenidos, es inevitable que estos se bifurquen en dos categorías: las páginas web cuyo titular actúa como proveedor de contenidos y las páginas web en formato 2.0 cuyo titular es un prestador de servicios de alojamiento<sup>1261</sup>.

La primera categoría no presenta especialidad alguna, pudiendo solicitarse la tutela cautelar frente a quien administra la página web sobre la base de su condición de proveedor de contenidos del art. 13.2 de la LSSI; esto supone que la medida se adoptará conforme al art. 141.I.2 de la LPI. Sin embargo, distinto es el caso de la segunda categoría, puesto que, cuando las obras son ofrecidas desde una página web en formato 2.0, su titular ha sido considerado como un tipo de intermediario: el alojador 2.0 –lo que supone que se incluya entre los prestadores del art. 13.1 de la LSSI y le sea de aplicación el art. 16 del referido texto legal-<sup>1262</sup>. Por este motivo, incluso si la actividad de este alojador 2.0 se considera por el solicitante como constitutiva de infracción indirecta, en cuanto el tribunal todavía no se ha pronunciado sobre si infringe indirectamente los derechos de propiedad intelectual

---

<sup>1261</sup> Respecto de esta cuestión, recuérdese la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid, desarrollada en el Capítulo II a propósito de “La compleja delimitación entre prestador de servicios intermediario y proveedor de contenidos ilícitos respecto de los titulares de webs 2.0” [SJMerc. nº 7 de Madrid, nº 289/2010, de 20 de septiembre, *cit.*]

<sup>1262</sup> En exposición coherente con lo mantenido en el Capítulo II sobre las páginas en formato 2.0 desde las que se ofrecen enlaces, debemos mantener que esta diferencia de trato no debe aplicarse a quienes administran sitios de Internet donde los enlaces son ofrecidos únicamente por sus usuarios; de ser el caso, el titular de la página no será considerado como un enlazador 2.0, sino como un proveedor de enlaces, y, aunque se le atribuya la condición de prestador intermediario, conforme al art. 13.1 de la LSSI, en cuanto los hipervínculos constituyen, en sí mismos, actos de puesta a disposición del público, no podrá quedar sujeto al régimen de exoneración de responsabilidad del art. 17 de la LSSI.

–y, además, queda sujeto al régimen de exoneración de responsabilidad de la LSSI que se aplica a los prestadores de servicios de alojamiento<sup>1263</sup>–, ofrecerá mayor probabilidad de éxito la tutela cautelar frente al titular de la página web haciendo uso de su condición de intermediario y, por tanto, al amparo del art. 141.I.6<sup>1264</sup>.

En tercer lugar, en su petición el solicitante deberá concretar el alcance de la suspensión; esto se presenta como el aspecto más complicado de determinar, dada la posibilidad de que concurren factores como la dificultad de identificar cada una de las obras –o el carácter innecesario, si el legitimado activo es una entidad de gestión– o la obligación de buscar la medida que sea menos gravosa y cuyos efectos puedan eliminarse fácilmente –pero que, al mismo tiempo, garantice la efectividad de la sentencia definitiva y pueda adoptarse con rapidez. *A priori*, el cierre temporal de la página web se presenta como la mejor

---

<sup>1263</sup> De este modo, en virtud del art. 16 de la LSSI, será necesario que el solicitante demuestre –si bien limitado a lo exigido para acreditar la existencia de una situación jurídica cautelable–, que el titular de la página-alojador 2.0 tuvo conocimiento efectivo de que estaba almacenando contenidos ilícitos y, además, no actuó con la diligencia debida retirándolos o imposibilitando el acceso a estos o, en su caso, que los usuarios 2.0 que publican en esta página contenidos ilícitos actúan bajo la dirección, autoridad o control del intermediario.

<sup>1264</sup> En todo caso, lo indicado no debe excluir que la pretensión definitiva de cese se inste frente al alojador 2.0 como infractor indirecto –de acuerdo con el art. 138.II de la LPI– y, con carácter subsidiario, en su condición de intermediario –conforme al art. 138.IV–. Esto se realizará a esperas de que se pronuncie el órgano jurisdiccional competente; no obstante, en cuanto nuestros tribunales han rechazado una interpretación estricta de la noción conocimiento efectivo, puede considerarse que el mismo existe desde que se le notifica la adopción de la medida cautelar –o, si se respeta la audiencia previa, desde que se le notifica la solicitud de la tutela cautelar–, a efectos de la acción de indemnización por los daños y perjuicios causados –aunque, en principio, cabe esperar que acordada la medida, haga todo lo posible por suspender el servicio prestado a los usuarios 2.0, por lo que se exoneraría de responsabilidad–.

opción; esto consistirá en que el propio titular del sitio de Internet – proveedor de contenidos o alojador 2.0-, impida el acceso al mismo por parte de los internautas durante el tiempo que dure el proceso civil –esto es, se suspenda temporalmente la página web, sin necesidad de eliminarla con carácter definitivo del servidor que la aloja-.

La medida cautelar indicada no solo es útil, sino que, además, respeta los requisitos del art. 726 de la LEC –contenido similar, carácter temporal, efectos reversibles...- cuando el sitio de Internet se destine en exclusiva a ofrecer contenidos cuya protección se reclama por el solicitante de la tutela y siempre que quien pida las medidas cautelares esté legitimado para la defensa de esos derechos de propiedad intelectual –de ahí el interés en que, tratándose de infracciones a gran escala, actúen las entidades de gestión-. No hay duda de que, en el estado actual, el cierre de la página web se presenta como la opción más efectiva para poner fin a las infracciones cometidas contra los derechos de propiedad intelectual<sup>1265</sup>; sin embargo, dada la actividad económica que habitualmente desarrolla el titular del sitio controvertido –y, en consecuencia, los daños patrimoniales que pueda

---

<sup>1265</sup> “Nuevamente nos hemos de remitir al resultado de las aclaraciones efectuadas por el mentado perito en la vista y es que, por la actora, se puso en evidencia que lo peticionado como principal es el cierre cautelar de la página web roja directa en todos sus dominios y es a resultas de esta precisión –véase cierre, no bloqueo- por el que el perito concluyó que el cierre impide o evita la posibilidad de usar DNS para acceder a ese contenido, evitando con ello, la posibilidad de burlar, por tanto, la medida si conseguiría la efectividad deseada por el instante, efectividad que no sería predicable al supuesto de adoptar otra medida que no fuere del cierre –bloqueo de DNS, que es una medida interesada de forma subsidiaria- siendo clarividente la explicación del Sr. perito en cuanto a la posibilidad de evitar dicho bloqueo para seguir accediendo al contenido” [AJMerc. de la Coruña, nº 203/2015, de 26 de noviembre JUR\2015\294537, FJ 6º].

sufrir derivados de la suspensión temporal de la misma-, la caución impuesta por el tribunal al solicitante es, como regla general, elevada<sup>1266</sup>.

A pesar de lo indicado, podemos encontrarnos con situaciones en que es necesario materializar el cese a través de actuaciones distintas al cierre de la página web; así, p. ej., si no es elevado el número de contenidos cuya tutela cautelar se pide –y están perfectamente indicados en la solicitud-, el cierre temporal de la página no se plantea como la mejor opción, pudiendo optar simplemente por la retirada provisional de las obras o de los enlaces controvertidos hasta que sea resuelto el litigio principal<sup>1267</sup>; lo mismo sucede si desde la página web

---

<sup>1266</sup> A título de ejemplo, solicitado el cierre temporal del sitio de Internet, en el Auto contra una página web desde la que eran puestos a disposición del público libros, la caución ofrecida de 300 euros fue elevada por el tribunal a 2.000 euros [AJMerc. de Madrid, nº 405/2011, de 11 de octubre, JUR\2011\372607, FJ 6º]; en el caso contra la página web de enlaces *RojaDirecta*, el tribunal impuso una caución de 10.000 cuando el solicitante había ofrecido 1.000 euros [AJMerc. de la Coruña, nº 203/2015, de 26 de noviembre JUR\2015\294537, FJ 7º].

<sup>1267</sup> De este modo, ante el temor racional y fundado de infracción inminente, el AJMerc. nº 11 de Madrid, de 16 de junio de 2015, ordena a los demandados “el cese inmediato y provisional en la facilitación de enlaces o links de internet de cualquier tipo que den acceso al visionado directo o en modo ligeramente diferido de todos los partidos de fútbol [...] correspondientes a la temporada 2015/2016”. Ante la oposición del demandado por entender que “la ejecución de la medida cautelar adoptada supondría dificultar su actividad económica de modo grave y desproporcionado ya que supondría el cierre de su página web en la que los contenidos de enlaces a rojadirecta suponen un porcentaje inferior al 10% del total de su actividad”, el órgano jurisdiccional mantiene la posibilidad de ejecutar la medida sin necesidad de cerrar íntegramente su sitio de Internet “El estado actual de la técnica permite –según los informes obrantes en autos– limitarla a los términos de la medida acordada con carácter principal. Del propio informe aportado por la demandada resulta la posibilidad de dar cumplimiento a la medida principal, sin que conste que de la misma se derivaran consecuencias graves para la demandada” [AJMerc. de la Coruña, nº 498/2015, de 25 de noviembre JUR\2015\1816, FJ 4º]. En consecuencia, también es posible una medida cautelar limitada a la retirada de los contenidos ilícitos, sin necesidad de suspender temporalmente la página web.

se ofrecen gran variedad de programas de ordenador, de modo que no se elimine el sitio de Internet pero se obligue a su titular a retirar del catálogo el *software* que permite el intercambio entre pares –esto es, que deje de distribuirlo-.

Particularmente problemático es el caso en que la página web se utilice para ofrecer gran cantidad de obras o enlaces, pero, sin embargo, no se destine en exclusiva a ofrecer contenidos ilícitos, sino que tenga otros usos –p. ej., la publicación de noticias, el intercambio de opiniones o, simplemente, actos de puesta a disposición consentidos por los titulares de derechos-. Esta hipotética situación ya fue expuesta por GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, quien utilizaba como ejemplo el modelo más paradigmático: el tradicional foro<sup>1268</sup> –o, en su versión actual, las páginas web en formato 2.0-; no obstante, no concurre únicamente cuando se solicitan medidas cautelares, sino que puede darse también en relación con la tutela principal.

En los casos descritos arriba, la decisión de cierre temporal habrá de adoptarse según cuál sea el destino principal de la página web<sup>1269</sup> –sin

---

<sup>1268</sup> “Y algo muy similar ocurre la eliminación de páginas web, puesto que se está retirando de Internet la página entera, de modo que se impide llevar a cabo actividades lícitas que pudieran tener lugar simultáneamente a la puesta a disposición del público ilícita (por ejemplo, un foro donde se opine sobre música dentro de una página web desde la que se ponen a disposición del público de forma ilícita archivos musicales)” [GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores...”, pág. 46]. Si bien el autor realiza esta exposición en relación con la tutela cautelar dirigida frente a los intermediarios, entendemos que es aplicable tanto a la medida del art. 141.I.6 como del 141.I.2 de la LPI.

<sup>1269</sup> En este sentido, en el Auto que acuerda la medida cautelar de cierre contra la página web *RojaDirecta* –dirigido contra el mismo titular de la página-, mantiene “Se alega, asimismo, el carácter desproporcionado de la medida al entender que la

limitarse a su destino exclusivo-<sup>1270</sup>, para ello, inciden aspectos como el principal atractivo de la página para sus usuarios<sup>1271</sup>, o la principal fuente de ingresos de la actividad económica que desarrolla su titular<sup>1272</sup>. Incluso si se considera que el destino principal de la página web son las actividades ilícitas, con carácter subsidiario a la medida

---

adopción de esta afectaría a un contenido ajeno a los derechos aducidos por la actora. Vaya por delante que del contenido de las actas notariales adjuntadas se evidencia que la mayoría de los enlaces se corresponden con la retransmisión de partidos cuyos derechos de emisión son de la actora; cierto es que existen otros eventos deportivos, no obstante no se ha adjuntado a autos probatura alguna acreditativa de la autorización para el acto de explotación de poner un enlace de esos otros contenidos que pudieren verse afectados, en consecuencia la parte ha de pechar con las consecuencias inherentes a dicha orfandad probatoria” [AJMerc. de la Coruña, nº 203/2015, de 26 de noviembre JUR\2015\294537, FJ 6º].

<sup>1270</sup> Como se recordará, antes de las reformas de 2006, la LPI permitía la inutilización y destrucción –y, en sede cautelar, el secuestro- solo cuando los objetos eran destinados, exclusivamente, a la infracción de derechos de propiedad intelectual; sin embargo, la actual regulación de los arts. 139.1.d) y 141.I.3, dejan de lado esta expresión y consideran suficiente para conceder la tutela que los objetos se destinen *principalmente* a cometer actividades ilícitas.

<sup>1271</sup> P. ej., puede que exista una página web 2.0 cuyo principal interés para los usuarios sea que les permite publicar obras de su autoría para darlas a conocer, de modo que estos actos de puesta a disposición se realizan con el consentimiento del titular de derechos –piénsese en el caso de la red social *MySpace*, que responde a esta idea-; no obstante, puede que otros usuarios estén haciendo uso de este sitio 2.0 para publicar contenidos protegidos careciendo de autorización de su titular. En este supuesto, no podríamos afirmar que los actos ilícitos constituyen el principal atractivo para los usuarios y, en consecuencia, tampoco el destino principal de la página web.

<sup>1272</sup> P. ej., es posible que una página web 2.0 esté destinada a la difundir información y a publicar opiniones sobre diferentes temáticas por parte de los usuarios, obteniendo ingresos su titular a través de la inserción de espacios publicitarios en la misma –este sería el caso de cualquier foro-; sin embargo, es posible que, estratégicamente, sean determinados hilos de conversación o el hecho de activar determinados enlaces –todos ellos relacionados con el disfrute ilícito de obras protegidas a través de cualquier modelo de descarga- los que abran, en el navegador del internauta, pestañas adicionales con contenido publicitario, incrementándose, con ello, los ingresos de quien administra la página. En este caso, sí que podríamos afirmar que los actos ilícitos constituyen la principal fuente de ingresos de la actividad económica que desarrolla el prestador de servicios, y, en consecuencia, también el destino principal de su página web.

cautelar consistente en el cierre temporal, conviene a su solicitante pedir la retirada de los contenidos ilícitos<sup>1273</sup>, a condición de que los mismos puedan identificarse –si concurren actos de puesta a disposición de obras autorizados con actos no consentidos- o, al menos, deslindarse de los usos conforme a Derecho de la página web –si el resto de actividades que se realizan en la misma no están relacionadas con actos de explotación ilícita-. Problemático resultaría también si se acuerda el cierre temporal de la página y, en la sentencia definitiva, el tribunal decide condenar solo a la retirada de contenidos; se trataría de uno de los supuestos descritos en los que el demandado podría, finalizado el proceso civil, exigir contra el solicitante, a través de un nuevo proceso, el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por una medida cautelar excesivamente gravosa.

**B) LA MEDIDA CAUTELAR DE CESE FRENTE AL USUARIO PROVEEDOR DE CONTENIDOS Y LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA P2P (ART. 141.I.3 DE LA LPI).**

Para los supuestos en que las infracciones de derechos de propiedad intelectual se cometen en Internet, el art. 141.I.3 de la LPI regula la medida cautelar que se corresponde con las acciones de remoción<sup>1274</sup>

---

<sup>1273</sup> De modo que el solicitante indique la medida que estima más idónea, pero sea el tribunal quien decida cómo debe materializarse en el caso concreto la suspensión, una decisión en la que tendrá en cuenta las alegaciones presentadas por el demandado, quien, conocedor de su sitio de Internet, podrá proponer medidas cautelares alternativas –esto se realizará en el acto de la vista, antes de adoptar la medida; o, si se concedió *inaudita parte*, en el escrito de oposición, pudiendo alzar la medida que fue acordada y/o modificarla de acuerdo con el 743 de la LEC-.

<sup>1274</sup> GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, pág. 253.

–de contenido similar a lo previsto en los apartados d) y e) del art. 139.1, pero de carácter provisional y reversible-. De este modo, en lugar de la remoción definitiva –que se consigue mediante la retirada, la inutilización o la destrucción-, en sede cautelar se practica el secuestro –o precinto<sup>1275</sup>- del material empleado principalmente para realizar actos ilícitos de reproducción o de puesta a disposición del público.

En nuestro supuesto de hecho, lo indicado permite que las medidas cautelares tengan por objeto los programas informáticos que permiten el intercambio de archivos entre pares –facilitan actos de reproducción- y los dispositivos electrónicos donde se almacenan los contenidos protegidos –utilizados en los actos de puesta a disposición del público-; en ambos casos, la tutela cautelar es útil si se trata de infracciones cometidas a gran escala y el legitimado activo puede actuar en defensa de un elevado número de obras protegidas. No obstante, siendo el término *secuestro* sinónimo de depósito judicial, deviene necesario adaptarlo al carácter inmaterial del mundo digital y de los ilícitos cometidos en línea; esto no plantea problemas respecto de los dispositivos electrónicos –que podrán ser secuestrados o precintados-; por su parte, el *software* P2P deberá ser temporalmente inutilizado y/o retirado de la página que permite su descarga.

---

<sup>1275</sup> Si bien el *precinto* de los aparatos utilizados en la comunicación pública se prevé como integrante de la acción de cese en el art. 139.1.e) de la LPI, se trata de una pretensión que tiene mejor cabida como medida de naturaleza cautelar que como medida a adoptar en la sentencia definitiva.

La particularidad de esta medida cautelar reside en el hecho de que tiene carácter instrumental en relación con las acciones de cese propiamente dichas –es decir, las previstas en los apartados a) y b) del art. 139.1-, así como respecto de las acciones de remoción –para nuestro supuesto, las reguladas en los apartados d) y e) del art. 139.1-<sup>1276</sup>. Pero, adicionalmente, la medida del art. 141.I.3 es una forma de concretar la tutela cautelar de suspensión y de prohibición de iniciar las actividades ilícitas del art. 141.I.2 de la LPI; por lo que, en cualquier caso, para solicitar la medida consistente en el secuestro, debe haberse pedido, de forma cautelar, el cese de la actividad ilícita, puesto que no debe olvidarse que lo primero –el secuestro- no constituye sino una forma de materializar lo segundo –el cese-.

En el marco de la tutela cautelar puede surgir la duda de si, para pedir la medida de secuestro de los materiales, es necesario solicitar su remoción en la demanda principal o, por lo contrario, es suficiente con instar la suspensión y la prohibición de reanudar las actividades ilícitas; esta cuestión habrá de resolverse atendiendo a las circunstancias del caso concreto. En este sentido, cuando la medida cautelar pretenda la inutilización provisional del *software* P2P, será necesario que se plantee, en la demanda principal y como una pretensión independiente, la acción de remoción dirigida a obtener la inutilización del programa por lo que respecta a los intercambios ilícitos; de lo contrario, conforme al art. 141.II de la LPI, la medida

---

<sup>1276</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., “Las medidas cautelares en el ámbito de la propiedad intelectual”, *op. cit.*, págs. 19 y 20.

cautelar –concedida con carácter previo a la interposición de la demanda- será alzada transcurridos veinte días desde su adopción –en cuanto no respeta el requisito de la instrumentalidad-.

En cambio, si el sujeto pasivo de la medida cautelar es el usuario que actúa como proveedor de contenidos –en un programa P2P o, incluso, en una página web 2.0-, será suficiente que, en la demanda principal, se pida la suspensión de sus actividades ilícitas y la prohibición de reanudarlas; siendo posible que, como parte de la tutela cautelar consistente en la suspensión y en la prohibición de reanudar e iniciar actividades ilícitas, se solicite el secuestro de sus dispositivos electrónicos para garantizar el cumplimiento de esta medida durante el desarrollo del proceso civil –esto se realizará, únicamente, como forma de materializar la tutela cautelar de cese-. Ahora bien, lo indicado no excluye que también en la demanda principal se pida de forma autónoma la remoción de los dispositivos electrónicos utilizados por este usuario, una pretensión que, estimada en la sentencia definitiva, podría, como se ha indicado, resultar útil tanto para lograr la suspensión de las infracciones como para evitar que se reanuden los actos ilícitos de puesta a disposición.

Por último, es necesario fijar el contenido de la medida cautelar prevista en el art. 141.I.3 de la LPI en relación con los distintos legitimados pasivos que pueden concurrir en el entorno digital. Como se ha indicado, no plantea problemas su aplicación en relación con los usuarios que realizan actividades propias de un proveedor de contenidos –pudiendo el mismo participar, como usuario 2.0 en

modelos de descarga continua, directa o entre pares-; en tal caso esta medida cautelar se concretará mediante el secuestro –depósito judicial-, o, si se estima, el precinto, del dispositivo electrónico empleado; se trata, por tanto, de una actuación que cuyo objeto será, habitualmente, el disco duro en el que tiene almacenadas las obras. En cualquier caso, tanto respecto de la tutela cautelar como de la definitiva, las dificultades de identificar al usuario junto a la facilidad de guardar copias digitales en otros dispositivos, impiden que defendamos esta opción como la más idónea para obtener el cese de las actividades ilícitas –a excepción de aquellos casos en que la participación del usuario sea imprescindible para el funcionamiento del concreto modelo de explotación ilícita puesto que aporta gran cantidad de contenidos ilícitos-<sup>1277</sup>.

---

<sup>1277</sup> Esto debe ponerse en relación con lo expuesto en el Capítulo III, respecto de la diligencia preliminar del art. 256.1.11º de la LEC, que permite identificar a los usuarios a condición de que reúnan determinados requisitos –entre ellos, que hayan sido puestas a disposición del público por el usuario un *volumen apreciable* de obras-. Sirva como ejemplo de la existencia de este tipo de usuarios, la solicitud de medidas cautelares presentada por *Promusicae* junto a una serie de compañías discográficas, si bien frente al intermediario proveedor de acceso, a fin de que suspendiera temporalmente el servicio prestado a un cliente que “mediante un programa de intercambio de archivos entre particulares (peer to peer o P2P) denominado Direct Connect *tiene reproducidos y puestos a disposición de los demás usuarios, a través de la carpeta compartida de su ordenador, 20.493 archivos de sonido*, vulnerando así los derechos de reproducción y puesta a disposición que los demandantes tienen sobre los fonogramas” (cursivas de la autora) [AAP de Madrid (sección 28ª), nº 5/2010, de 15 de enero, JUR\2010\1381, FJ 1º]. No obstante, en el asunto concreto se desestimó la apelación; siendo el motivo del auto desestimatorio que el solicitante de la medida cautelar no había justificado, de manera suficiente, los requisitos exigidos con carácter general por la LEC: la urgencia o necesidad de su adopción previa a la demanda y su instrumentalidad respecto de un eventual proceso posterior.

A diferencia de lo anterior, concretar la medida cautelar del art. 141.I.3 de la LPI para quienes actúan detrás de un programa de intercambio de archivos se presenta como más problemático. Los problemas surgen debido a que los responsables del *software* únicamente pueden recibir la condición de infractores indirectos –en cuanto cooperan con los actos de reproducción o tienen interés económico directo y capacidad de control sobre los mismos-; y debido al hecho de que será necesario respetar los usos lícitos que pueda tener el programa –puesto que, de lo contrario, pueden causarse daños y perjuicios a sus creadores, desarrolladores y/o distribuidores-; todo esto en el marco de la complejidad técnica de estos instrumentos y la necesaria rapidez que exige toda actuación tendente a poner fin a los ilícitos.

Los problemas indicados, justifican, bajo nuestro punto de vista, que siendo posible actuar cautelarmente sobre quienes facilitan enlaces, no se pida esta tutela frente a los responsables del *software* P2P –esto ha de entenderse sin perjuicio de que, en la demanda principal, se ejerza la acción de remoción del art. 139.1.d) de la LPI tal y como ha sido expuesto en este Capítulo-. A lo indicado debe añadirse que, en el estado actual, estos programas P2P han sido declarados neutros por la jurisprudencia española, de modo que, la concesión de una medida cautelar que interrumpa su funcionamiento, puede requerir que el solicitante preste una elevada caución, la cual no será recuperada en el caso de que el tribunal dicte una sentencia desestimatoria de la pretensión –por considerar que no merecen la condición de infractores indirectos-.

Aun así, si se opta por una medida cautelar que tenga por objeto el programa P2P, la misma podrá dirigirse frente a dos grupos de sujetos: los creadores y/o desarrolladores y los distribuidores. En relación con los distribuidores, será suficiente con solicitar que el *software* sea provisionalmente retirado de su página web, de modo que, durante el tiempo en que se tramite el proceso de declaración civil, no sea posible la descarga del mismo por los internautas; si bien es excepcional, en el caso de que se distribuya mediante su venta física, la medida consistirá simplemente en el depósito judicial de todas las unidades del programa para impedir que siga comercializándose hasta obtener una sentencia definitiva. Respecto de los creadores y/o desarrolladores del *software* controvertido, la solicitud tendrá por objeto la inutilización temporal del programa en relación con los intercambios ilícitos; en estos casos, los responsables del *software* pueden impedir su funcionamiento durante el desarrollo del litigio o introducir actualizaciones que impidan los intercambios ilícitos –si bien esto, como se recordará, depende, además, de que los titulares de los derechos de propiedad intelectual introduzcan medidas tecnológicas para la protección de sus obras-.

**C) LA MEDIDA CAUTELAR DE CESE FRENTE A LOS INTERMEDIARIOS CUYOS SERVICIOS SE UTILIZAN PARA INFRINGIR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (ART. 141.I.6 DE LA LPI).**

De igual modo que la LPI permite ejercer la acción de cese frente a los intermediarios, con carácter instrumental respecto de esta pretensión, el art. 141.I.6 prevé la medida cautelar consistente en la suspensión del

servicio prestado por estos agentes a quienes infringen derechos de propiedad intelectual –una medida instrumental de la acción de cese frente a los intermediarios regulada en el art. 139.1.h) de la LPI-. Para ello, el requisito de la apariencia de buen derecho exigirá acreditar que un tercero, haciendo uso de los servicios del intermediario, está infringiendo derechos de propiedad intelectual –sin que sea necesario que, entre el tercero infractor y el prestador de servicios, exista una relación contractual-. Asimismo, de acuerdo con el art. 138.IV *in fine*, las medidas cautelares dirigidas frente a los intermediarios que no merecen la consideración de infractores deben reunir una serie de requisitos adicionales a los que han sido señalados; se trata de la necesidad de que la medida sea objetiva, proporcionada y no discriminatoria<sup>1278</sup>.

En los ilícitos que están siendo objeto de estudio, son dos los intermediarios frente a quienes interesa solicitar la tutela cautelar: los operadores de redes y los proveedores de acceso, así como los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos –sin perjuicio de la posibilidad de solicitarla contra cualquiera de los otros, si las circunstancias de la infracción así lo exigen -. Estas dos categorías de intermediarios –reguladas, respectivamente, en los arts. 14 y 16 de la LSSI-, pueden, en sede cautelar, tener un papel relevante para paralizar las infracciones haciendo uso de cualquiera de los tres modelos de explotación ilícita, a condición de que se identifique

---

<sup>1278</sup> Para una exposición individual, a la vez que crítica, de cada uno de estos requisitos, *vid.*, GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ. I., “La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores...”, págs. 35 a 38.

adecuadamente el servicio que interesa suspender para, de este modo, impedir que continúen cometiéndose actos de explotación no autorizados a través de ese sistema –una relevancia debida, especialmente, a la rapidez con que permiten paralizar las infracciones de derechos<sup>1279</sup>–.

Como se expone a continuación, tanto la medida cautelar de cese dirigida frente al proveedor de acceso como la que se dirige contra el prestador de servicios de alojamiento, tienen por objeto, por regla general, la página web desde la que se cometen las infracciones de derechos de propiedad intelectual –el sitio de Internet donde están a disposición del público las obras o los enlaces que permiten activar la descarga de las mismas–; y, lo que se pretende, es que el mismo deje de ser accesible al público durante el tiempo en que se tramite el proceso civil de declaración. Lo anterior obliga a que, en relación con ambas medidas, deba evitarse incurrir en el exceso –y, en consecuencia, en la falta de respeto a los requisitos de objetividad, proporcionalidad y no discriminación<sup>1280</sup>–, que implicaría solicitar y obtener su adopción, en todo caso, por el simple hecho de que desde ese sitio de Internet se cometen infracciones.

---

<sup>1279</sup> DE TORRES FUEYO, J., “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales...”, *op. cit.*, pág. 91.

<sup>1280</sup> Debe destacarse que, en estos casos, las medidas cautelares menos gravosas que existen solo podrán acordarse no solo mediante un cambio de su contenido, sino, además, necesariamente, cambiando el legitimado pasivo de la misma –es decir, no disponemos de otra medida frente al intermediario que permita obtener los mismos efectos pero cause menos perjuicios, para ello sería necesario exigir la tutela cautelar frente a otros sujetos como, p. ej., el titular de la página web que actúa como proveedor de contenidos–.

Lo indicado en el párrafo anterior supone, bajo nuestro punto de vista, que su concesión debe ser limitada. De este modo, si bien no puede cuestionarse su legitimación activa –puesto que, dado su carácter instrumental, podrá solicitar la tutela cautelar quien esté legitimado para interponer la demanda en el litigio principal<sup>1281</sup>–; debemos mantener que no sería posible la adopción de estas medidas si las solicita el titular de derechos sobre una o varias de las obras –sobre todo, en aquellos casos en que, desde esta página web, se estén cometiendo infracciones a gran escala-. No obstante, lo anterior no debe regir si las obras de quien solicita la tutela cautelar son las únicas que se infringen desde la página web, siendo las actividades ilícitas *el destino principal* de este espacio de Internet –de modo que, en tal supuesto, su titular podrá pedir el cese al intermediario, aunque implique bloquear la página web en su integridad-.

La limitación que, según lo que hemos defendido, debe regir para el solicitante que solo sea titular de derechos sobre una o varias obras, tiene su razón de ser en la extensión de estas medidas cautelares, la cual determina que únicamente serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias si se solicitan por quien esté legitimado para reclamar la protección de todos los derechos de propiedad intelectual que son vulnerados –este sería el caso, en concreto, de las entidades de gestión

---

<sup>1281</sup> Como se desarrolla a continuación, en el apartado titulado “Legitimación activa y legitimación pasiva para ser parte en el proceso cautelar en materia de propiedad intelectual”, uno de los presupuestos de la medida cautelar es que la misma sea solicitada por quien tenga legitimación activa para actuar en el proceso principal, para la concreción de quienes son estos sujetos, debemos remitirnos a lo expuesto en el Capítulo II del presente trabajo.

que actúan en defensa de un colectivo de titulares de derechos-; ahora bien, la posibilidad de conceder esta tutela cautelar quedará condicionada, en todo caso, a la concurrencia de dos circunstancias adicionales, a saber, que desde ese sitio de Internet se estén cometiendo infracciones a gran escala y que las actividades ilícitas contra la propiedad intelectual sean *el destino principal* de la página web –entendiéndose la expresión *el destino principal* conforme a lo expuesto en el apartado precedente-<sup>1282</sup>.

Tomando lo anterior como punto de partida, entendemos preciso concretar la extensión de esta tutela cautelar respecto de los dos intermediarios destacados. A propósito del proveedor de acceso, y la posibilidad de solicitar medidas cautelares de cese frente a este, resulta particularmente relevante la jurisprudencia del asunto *UPC Telekabel Wien*<sup>1283</sup>; en su sentencia, el TJUE reconoce que cabe suspender el servicio de acceso a Internet aunque no haya relación contractual entre el intermediario y el infractor de los derechos de propiedad

---

<sup>1282</sup> Lo indicado, además, concederá realismo al auto que acuerda la concesión de la medida cautelar; así, cuando sean una o varias obras pero se estime adecuada esta medida de cese frente al intermediario, no supondrá ningún problema que en la resolución judicial se concreten los contenidos protegidos que están siendo objeto de infracción; en cambio, cuando se trate de infracciones a gran escala y actúe quien esté legitimado para solicitar la protección de todas las obras, el tribunal no estará obligado a especificar en el auto todas y cada una de las obras infringidas por las que se acuerda la medida cautelar frente al intermediario. Sobre esta cuestión, *vid.*, DE TORRES FUEYO, J., “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales...”, *op. cit.*, pág. 93.

<sup>1283</sup> Expuesta en el Capítulo IV, como parte del apartado titulado “La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valen de ellos para infringir los derechos de propiedad intelectual [art. 139.1.h) de la LPI]”.

intelectual<sup>1284</sup>. Esta interpretación del art. 8.3 de la Directiva 2001/29, confirma el amplio campo de aplicación del art. 141.I.6 de la LPI por lo que respecta a los proveedores de acceso; de modo que, no solo es posible que el intermediario suspenda el servicio al usuario que emplea su conexión a Internet para infringir derechos de propiedad intelectual –lo que había sido entendido por la doctrina como la medida cautelar a adoptar<sup>1285</sup>-, sino que, además, existe base legal para que impida a todos los destinatarios de su servicio acceder a un determinado sitio de Internet<sup>1286</sup>. La adopción de esta segunda medida en sede cautelar no

---

<sup>1284</sup> Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, apartado 34. El presente trabajo se cerró a la espera de que el TJUE se pronunciara sobre las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto *Stichting Brein II*; no obstante, el Abogado General, en sus Conclusiones de 8 de Febrero de 2017, defendió la posibilidad de bloquear el acceso a “un sitio web de indexación de una red *peer-to-peer*” –incluso cuando se considere que no realiza actos de puesta a disposición del público de contenidos protegidos-, siempre que, conforme al Derecho nacional, el titular de la página web pueda ser considerado responsable de las infracciones cometidas por los usuarios de este sitio de Internet [Conclusiones *Stichting Brein II*, C-610/15, EU:C:2017:99, apartado 84]. A efectos de lo que es objeto de estudio en el presente epígrafe, lo relevante de esta interpretación reside en que admite la posibilidad de solicitar la medida cautelar consistente en bloquear el acceso a la página infractora cuando no haya relación contractual entre el titular de la página y el proveedor de acceso, y, además, si conforme a la legislación nacional, quien infringe indirectamente los derechos de propiedad intelectual –esto es, quien no realiza por sí mismo los actos de explotación declarados ilícitos: reproducción y/o puesta a disposición- puede ser considerado responsable –algo posible en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del art. 138.II de la LPI-.

<sup>1285</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores...”, págs. 39 y 40.

<sup>1286</sup> Sin embargo, es cierto que, antes de la sentencia del TJUE, nuestro ordenamiento jurídico ya regulaba esta posibilidad, con diferente ámbito de aplicación, en dos disposiciones. De una parte, el art. 158.ter.5.III de la LPI –con su redacción tras la reforma de la Ley 21/2014-, permite, en el marco del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, la suspensión del servicio facilitado al prestador infractor, e incluye, entre las medidas, el bloqueo por parte de los proveedores de acceso a Internet –como ha sido expuesto, en este trabajo, esta previsión se ha utilizado en el asunto contra NEIJ HOLDINGS LTD, para imponer a los proveedores de acceso relevantes el bloqueo del acceso a las páginas infractoras desde España-.

requiere que los clientes del proveedor de acceso sean usuarios de la página web controvertida, esto es, se les bloqueará el acceso a la misma desde el servicio de conexión a Internet que tienen contratado aunque no disfruten de los contenidos protegidos<sup>1287</sup>.

Respecto de la medida cautelar contra el proveedor de acceso es necesario hacer especial hincapié en dos cuestiones. De una parte, debe recordarse lo expuesto en el epígrafe destinado a *la tutela de condena a la cesación de la actividad ilícita*: si bien es cierto que, debido a la rapidez con la que puede ser ejecutada, esta medida cautelar puede ser particularmente útil para impedir el acceso desde España a las páginas web infractoras –tanto si están fuera de la jurisdicción de los tribunales españoles, como si se encuentran dentro del territorio de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo<sup>1288</sup>–; no resulta menos cierto el hecho de que su efectividad

---

De otra parte, en el art. 11.2 de la LSSI –introducido en virtud de la Ley 56/2007–, se incluye, entre los deberes de colaboración de los intermediarios, la suspensión del servicio que posibilita acceder desde España a la página web establecida fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo; esta segunda previsión, hacía posible que también sobre la base de los arts. 139.1.h) y 141.I.6 de la LPI pudiera acordarse una medida de estas características frente al intermediario.

<sup>1287</sup> Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, apartado 36.

<sup>1288</sup> Si bien el art. 11.2 de la LSSI únicamente se refiere a los prestadores que escapan de la jurisdicción española, la referida disposición no limita la medida a estos intermediarios, por lo que cabe entender que, con base en la misma, también puede bloquearse el acceso desde España a páginas web pertenecientes a prestadores establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Asimismo, contribuye a mantener esta idea el hecho de que, en el asunto *UPC Telekabel Wien*, “tras la intervención de las autoridades alemanas contra el operador del sitio *kino.to*, éste cesó en sus actividades” –es decir, contra el sitio de Internet cuyo acceso se pretendía bloquear–, de modo que, en defecto de información adicional sobre su establecimiento, cabe pensar que la página web objeto de la medida cautelar estaba dentro de la jurisdicción de los tribunales de los

puede ser muy reducida, puesto que el titular de la página web puede recurrir a *proxies*, eludir el bloqueo y redireccionar a los internautas a su sitio de Internet. Sin embargo, a diferencia de la acción definitiva – en la que hemos mantenido que solo sería oportuna como última opción-, cuando se trata de obtener la tutela cautelar, impedir el acceso a la página web desde España puede contribuir a paralizar provisionalmente las infracciones mientras se resuelve el litigio – aunque persista el riesgo de que su titular reaccione, dejando la medida sin efectos<sup>1289</sup>; esto, en todo caso, no se producirá de forma automática, sino que requerirá de un tiempo durante el cual habrán cesado los ilícitos<sup>1290</sup>-.

De otra parte, por útil que pueda ser para el cese de las infracciones obtener provisionalmente esta tutela frente al proveedor de acceso –e, inadecuada, por el contrario, obtenerla con carácter definitivo-, no

---

Estados Miembros [Conclusiones *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2013:781, apartado 15].

<sup>1289</sup> La facilidad con que pueden esquivarse estas medidas cautelares fue puesta de manifiesto en el asunto *UPC Telekabel Wien*, “En su resolución, el *Handelsgericht Wien* consideraba probado que, si bien la puesta en práctica de ambas medidas [el bloqueo del dominio en el DNS y el bloqueo de las direcciones IP del sitio] no resultaba especialmente onerosa, sus efectos podían eludirse con gran facilidad. Con todo, dicho órgano jurisdiccional entendía que se trataba de los métodos más efectivos para dificultar el acceso al sitio” [Conclusiones *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2013:781, apartado 14].

<sup>1290</sup> Lo indicado ha de entenderse sin perjuicio de que, tal y como prevé el art. 743 de la LEC, las medidas cautelares acordadas se modifiquen. No obstante, cualquier alteración provocada por un cambio en las circunstancias –p. ej., utilizar un nuevo dominio con el que se acceda a la misma página web-, únicamente podrá dar lugar a la reforma de la medida cautelar si se respeta lo previsto en la ley de procesal; esto implica que, sin resolución judicial que reconozca el cambio, no puede imponerse al proveedor de acceso que modifique la dirección bloqueada –ni tras tener conocimiento de la modificación a partir de sus propias investigaciones, ni previa comunicación de la misma por parte del solicitante de la medida cautelar-.

debe olvidarse que se trata de una medida cautelar; en consecuencia, siendo instrumental de la acción de cese definitiva, también habrá de solicitarse, en la demanda principal, la suspensión del servicio prestado por el proveedor de acceso. En este sentido, cuando los sitios de Internet cuyo acceso pretende bloquearse escapen de la jurisdicción española, tanto la medida cautelar como la acción de cese se dirigirán únicamente contra los intermediarios que permiten el acceso desde España al sitio web desde el que se cometen las infracciones.

En cambio, en el resto de supuestos –caracterizados por que los tribunales españoles son competentes sobre la página web controvertida–, si se reúnen las condiciones necesarias para solicitar esta medida, puede que, por las circunstancias del caso concreto, interese al solicitante obtener la tutela cautelar frente al intermediario sobre la base del art. 141.I.6 de la LPI –p. ej., por la mayor rapidez, por la menor caución...–, pues impedir el acceso desde España a este sitio de Internet es una forma de garantizar la sentencia de condena al cese que eventualmente se dicte –si bien, como hemos mantenido, la medida consistente en el cierre temporal de la página web se plantea, bajo nuestra opinión, como la más adecuada para evitar que durante la demora del proceso se reduzcan los efectos que cabe esperar de la resolución judicial–. De ser el caso, el solicitante podrá pedir, exclusivamente o en acumulación a otras medidas, la adopción de la tutela cautelar frente al intermediario que actúa como proveedor de

acceso<sup>1291</sup>; conector de que le interesa, con carácter definitivo, que se estime su pretensión de condena al cese contra otro agente de Internet: el titular de la página web desde la que se cometen las infracciones.

No obstante, la instrumentalidad propia de esta tutela genera la duda de si la pretensión principal debe dirigirse imperativamente frente al mismo sujeto o, en cambio, puede que solo se dirija frente a otros legitimados pasivos; si se considera que lo segundo no es posible –por entender necesario que la persona del demandado coincida en sede cautelar y en el proceso de declaración-<sup>1292</sup>, para mantener la medida provisional veinte días después de su adopción previa a la demanda, la pretensión principal de condena al cese deberá presentarse también frente al intermediario<sup>1293</sup>. Así, obtenido cautelarmente el bloqueo del

---

<sup>1291</sup> En el Auto contra *RojaDirecta*, el juez termina imponiendo en la parte dispositiva una doble medida cautelar “[...] y en consecuencia acuerdo el cierre cautelar de la página web ROJA DIRECTA en todos sus dominios. A tal efecto se requiere a la demandada al cese y, coetáneamente, a los proveedores de acceso a internet y los proveedores de DNSs a fin de que bloqueen la posibilidad de acceso a los dominios afectados” [AJMerc. de la Coruña, nº 203/2015, de 26 de noviembre JUR\2015\294537, Parte Dispositiva].

<sup>1292</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas”, *op. cit.*, págs. 78 y 79, parece entender que esta debe ser la interpretación, en cuanto diferencia claramente que, la medida cautelar del art. 141.I.6 es instrumental de la acción de cese del art. 139.1.h), mientras la medida del art. 141.I.2 lo es de la acción del art. 139.1.a) de la LPI.

<sup>1293</sup> De este modo, se consigue respetar íntegramente no solo la instrumentalidad de la medida, sino, además, el carácter homogéneo de la suspensión temporal respecto de lo que se pretende obtener en la demanda principal. La jurisprudencia española ha destacado, en relación con los proveedores de acceso a quienes se solicita que dejen de prestar provisionalmente conexión a los usuarios infractores, el hecho de que no puede pretenderse únicamente esta medida con naturaleza cautelar y prescindir del posterior proceso de declaración “La indefinición de la tutela que se pretende obtener en el ulterior proceso impide acoger la petición cautelar por no poder apreciarse la instrumentalidad de la medida solicitada y el carácter homogéneo

acceso a la página desde España, y con el propósito de evitar que esta medida seaalzada por no respetar el art. 141.II de la LPI, el actor, en su demanda principal, deberá pedir el cese frente al titular de la página web –instando el cierre, de acuerdo con el art. 139.1.a) de la LPI- y acumular, con carácter accesorio o subsidiario, el cese frente al intermediario –instando que suspenda el acceso, sobre la base del art. 139.1.h) de la LPI-<sup>1294</sup>. Cuando la pretensión de condena al cese contra el intermediario no se presente como necesaria, una alternativa a lo indicado en las líneas anteriores sería la interposición, en la demanda principal, de una pretensión mero declarativa, dirigida también frente al intermediario, y que tenga por objeto el reconocimiento de la existencia de infracción contra los derechos de propiedad intelectual –

---

de la orden de cesación provisional respecto de lo que se pretende pedir en la demanda. A la vista de la injustificada presentación de las medidas cautelares con carácter previo y de la indefinición de lo que se pretende en el ulterior proceso, en realidad, lo que los instantes hacen es buscar a las medidas cautelares por sí mismas, como fin exclusivo o primordial de la actividad procesal, peligro contra el que previene la propia Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil [...] No se trata de criticar dicha finalidad por el tribunal y menos aún ante la evidente dificultad que padecen los titulares de los derechos de propiedad intelectual para perseguir las infracciones cometidas a través de Internet, de todos conocida, pero el tribunal no puede tutelar aquella finalidad en el marco de la vigente regulación. Se instrumentaliza la medida cautelar con manifiesta abstracción del eventual y más que incierto futuro proceso aun cuando llegara a adoptarse la medida cautelar solicitada, que en los términos interesados no puede asumirse por el tribunal” [AAP de Madrid (sección 28ª), nº 5/2010, de 15 de enero, JUR\2010\1381, FJ 5º].

<sup>1294</sup> Si bien, en todo caso, esto se realiza únicamente por la obligación de respetar el carácter instrumental –entendido como la necesidad de que la medida cautelar y la pretensión definitiva tengan el mismo legitimado pasivo-; pues es cierto que, si se estimara la acción principal, se eliminaría la página web –y, por tanto, carecería de sentido obtener el bloqueo del acceso a la misma-; mientras que, si se desestima la acción principal, bien porque no se reconoce la existencia de infracción, o bien porque se considera excesiva –siendo suficiente con la retirada de los contenidos ilícitos-, también la pretensión frente al intermediario requiriendo que bloquee el acceso será desestimada.

aun cuando, estos ilícitos, hayan sido cometidos por terceros-; esta declaración será útil a efectos de respetar el carácter instrumental de la medida.

El segundo prestador frente a quien puede interesar obtener el cese es quien ofrece servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos; en estos casos, el intermediario puede ser un *alojador puro* o un *alojador 2.0*. La diferencia entre ambos reside en que, mientras la primera sub-categoría suspende el servicio prestado al titular de la página web, la segunda suspende el servicio prestado a los internautas –entre quienes se incluyen los usuarios 2.0 que publican contenidos en su sitio de Internet-. Sin embargo, ambos tienen en común el hecho de que la tutela cautelar se materialice, en principio, mediante el cierre temporal de la página web utilizada para infringir los derechos de propiedad intelectual –medida que, dada su magnitud, solo procederá si se reúnen las condiciones mencionadas arriba, pues solo así será objetiva, proporcionada y no discriminatoria-.

Respetando las exigencias del art. 726.2 de la LEC –en cuanto no deja de ser una medida anticipatoria de lo que puede obtenerse con la sentencia definitiva-, la medida cautelar deberá tener contenido similar –que no idéntico- a la pretensión principal, y, además, los efectos que pueda generar deberán ser reversibles –para el caso de que se desestime la sentencia de condena-. Con el propósito de conseguir lo indicado, la tutela cautelar se obtendrá solicitando al alojador una suspensión temporal del servicio que presta; en otras palabras, que, sin

eliminar la página web del servidor, impida que la misma sea visible y accesible para los internautas mientras se resuelve el litigio principal.

La opción descrita entendemos que es factible como modo de materializar el cese cautelar del servicio que presta el intermediario, y permite que, si no se dicta una sentencia favorable al demandante, sus efectos puedan deshacerse fácilmente<sup>1295</sup>; de esta forma, será suficiente que el solicitante de la medida del art. 141.I.6 de la LPI contra el alojador, pida la suspensión temporal, indicando que, para este intermediario concreto, esto implica el cierre provisional del sitio de Internet controvertido. Lo indicado constituye la única medida cautelar que puede adoptarse frente al *alojador puro*, puesto que, más allá de alquilar un espacio en su servidor, carece de control adicional sobre los diferentes contenidos que el destinatario de su servicio aloja en su página web. Sin embargo, la posición del *alojador 2.0* es diferente, puesto que el mismo se encarga de administrar el sitio de Internet –aunque sean terceros quienes ponen a disposición del público las obras protegidas-; en consecuencia, si se solicita la suspensión temporal frente a este en su condición de intermediario, podrá materializarla de dos formas distintas –siempre condicionadas a que, la configuración de su sitio de Internet le permita, indistintamente, aplicar ambas medidas-.

---

<sup>1295</sup> Cuando se contrata con prestadores de servicios de alojamiento, con carácter previo a eliminar definitivamente los contenidos del servidor, estos intermediarios se reservan la posibilidad de suspender temporalmente la cuenta de sus clientes en caso de producirse impagos o de utilizarse para usos contrarios a la Ley; esta debería ser la medida a adoptar cuando la tutela cautelar se solicite frente a los alojadores.

De una parte, puede cerrar su página web al público, de forma íntegra, mientras se demore el proceso civil de declaración –algo posible para cualquier alojador 2.0, quien puede ocultar su sitio de Internet sin necesidad de eliminar los contenidos del servidor-. De esta forma, el intermediario suspende temporalmente su servicio respecto de todos los internautas –quienes no necesariamente tiene una relación contractual con el alojador 2.0, p. ej., no están registrados en su página web, de modo que no pueden publicar en ella, pero sí acceder a los contenidos publicados-. Ahora bien, esta medida únicamente la adoptará cuando se reúnan las condiciones anteriormente señaladas, esto es, si las actividades ilícitas son el destino principal de la página web y se solicita la tutela cautelar por el legitimado para pedir la protección de todos los derechos de propiedad intelectual infringidos.

De otra parte, puede cancelar provisionalmente las cuentas a aquellos usuarios 2.0 que han puesto a disposición del público los contenidos ilícitos –si, al desactivarlas temporalmente, también dejan de ser visibles sus aportaciones-; de este modo, mantendría su página web, pero dejarían de ser accesible al resto de internautas los materiales controvertidos –siempre a la espera de que se resuelva el litigio principal-. Con esta medida, también se solicita al intermediario que suspenda temporalmente su servicio, pero, respecto de los usuarios 2.0 que lo utilizan para realizar actos ilícitos de puesta a disposición; por tanto, no implica la suspensión íntegra del mismo mientras dure el proceso de declaración, por lo que su entidad es menor y su adopción no puede quedar limitada a los supuestos indicados en el párrafo

precedente –extendiéndose también a aquellos casos en que el titular de los derechos infringidos identifique individualmente las obras y pida la tutela cautelar de suspensión frente a este intermediario-<sup>1296</sup>. En estos casos, el solicitante de la medida cautelar frente al alojador 2.0 no deberá limitarse a solicitar la suspensión temporal del servicio, sino que tendrá que concretar el modo en que esta ha de materializarse respecto de los contenidos protegidos.

Por último, igual que sucedía respecto de los proveedores de acceso, debe respetarse la instrumentalidad de la medida; sin embargo, aunque se considere obligatorio dirigir la demanda principal frente al mismo legitimado pasivo, en el caso de los alojadores esto no plantea problemas, pues obtener la condena al cese frente al intermediario o frente al titular de la página producirá los mismos efectos: eliminar definitivamente la página utilizada para cometer las actividades ilícitas. Así, acordada una medida cautelar frente al intermediario con carácter previo a la interposición de la demanda, con el propósito de evitar que la misma seaalzada veinte días después de su adopción, en la demanda principal deberá solicitarse el cierre de la página, de forma alternativa, frente al alojador puro y/o contra el titular de la página –quien será, según las circunstancias, un proveedor de contenidos o un alojador 2.0-. No obstante, eliminar la página web puede considerarse una condena excesiva; por este motivo, el demandante deberá hacer

---

<sup>1296</sup> Si lo indicado no es posible por razón de la tecnología empleada en su sitio de Internet, el alojador 2.0 podría retirar los contenidos controvertidos de su página web; sin embargo, se trata de una medida cautelar más difícil de revertir –y, en nuestra opinión, más adecuada como medida definitiva-, pues exigiría, en caso de sentencia desestimatoria, que el usuario 2.0 los incorporara de nuevo.

uso de la acumulación subsidiaria, solicitando el cierre del sitio de Internet para el caso de que fuera desestimada la retirada de contenidos dirigida contra el titular de la página.

#### **1.4.- COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN RESPECTO DE LA TUTELA CAUTELAR DE CESE.**

La regulación especial que prevé la LPI en materia de medidas cautelares no excluye, para todo aquello que carezca de previsión expresa en la referida norma, la aplicación del régimen general de la LEC; lo indicado no debe limitarse a los presupuestos y a los efectos de estas medidas, sino que ha de extenderse, adicionalmente, a las cuestiones de competencia y legitimación para que pueda ser acordada la tutela cautelar<sup>1297</sup>. En este sentido, debe recordarse que la tutela cautelar se articula mediante un proceso propio –distinto del proceso de declaración, pero instrumental de este-, regulando, la ley procesal el procedimiento para decidir si procede conceder estas medidas<sup>1298</sup>; por este motivo, en relación con el proceso cautelar dirigido a obtener el cese de los ilícitos contra la propiedad intelectual, deben concretarse, primero, las cuestiones relativas a la jurisdicción y competencia para decidir sobre la concesión de estas medidas, y,

---

<sup>1297</sup> “De este modo, la adopción de las medidas cautelares previstas en la LPI deberán cumplir, en primer término, los presupuestos previstos por la LEC (art. 728), y además, los presupuestos específicos establecidos por la LPI (art. 141 LPI)” (sic) [ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 403].

<sup>1298</sup> En relación con el procedimiento, debe recordarse que el art. 142 de la LPI regulaba, expresamente, un procedimiento para la adopción de medidas cautelares de protección urgente en materia de propiedad intelectual; sin embargo, la referida disposición fue derogada en virtud de la Ley 1/2000, por lo que es de aplicación íntegra a estas medidas el procedimiento regulados en los arts. 730 y ss. de la LEC.

segundo, la legitimación activa y pasiva para actuar en calidad de parte en este proceso.

**A) JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PROCESO CAUTELAR EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (REMISIÓN AL CAPÍTULO I).**

Respecto de la jurisdicción y competencia para conocer del proceso conducente a la adopción de medidas cautelares, nos remitimos a lo que ha sido expuesto en el Capítulo I –sin que quepa cuestionar la naturaleza jurisdiccional de una tutela que es instrumental de la que se obtiene mediante el proceso civil de declaración-. Como se recordará, la adopción de las medidas cautelares corresponde al tribunal competente para conocer de la demanda principal –así lo establece el art. 723 de la LEC, pudiendo tratarse del Juzgado de lo Mercantil o, en caso de que se adopten en fase de recursos, de la Sección Especializada de la Audiencia Provincial-. Ahora bien, si los órganos jurisdiccionales españoles no son competentes para conocer del fondo del asunto, pero aun así se solicita en España la adopción de una medida cautelar para suspender las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual que se están cometiendo en Internet, la competencia será atribuida al tribunal del lugar donde esta medida haya de ejecutarse –de acuerdo con la interpretación realizada en el presente trabajo del art. 724 de la LEC-.

**B) LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA PARA SER PARTE EN EL PROCESO CAUTELAR EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (REMISIÓN AL CAPÍTULO II).**

En relación con la legitimación activa, el art. 141.I de la LPI recuerda que, únicamente a instancia del titular de los derechos, podrá el tribunal decretar las medidas cautelares. El carácter instrumental de la tutela cautelar determina que su solicitante coincida con el demandante del proceso principal, a este propósito, debemos remitirnos a lo que ha sido expuesto en el Capítulo II –de modo que estarán legitimados los titulares de los derechos de explotación, los cesionarios en exclusiva y las entidades de gestión-. Asimismo, en cuanto hemos destacado la oportunidad de solicitar estas medidas con carácter previo a la interposición de la demanda, es preciso señalar que, en tales casos, la solicitud la tutela cautelar podrá presentarse ante el tribunal sin necesidad de que esté firmada por abogado y procurador –tal y como lo permiten los arts. 31.2.2º y 23.2.3º de la LEC, respectivamente-; ahora bien, esta excepción al carácter preceptivo de la postulación procesal solo rige para la solicitud inicial de las medidas, y no, en cambio, para el resto del procedimiento para la resolución de la tutela cautelar<sup>1299</sup>.

Matiza ARMENGOT VILAPLANA que únicamente se exceptuará la obligación de actuar con postulación procesal cuando se soliciten medidas cautelares urgentes con anterioridad al juicio –conforme al carácter facultativo que, para el supuesto concreto de urgencia,

---

<sup>1299</sup> ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pág. 810.

reconocen expresamente los arts. 31.2.2º y 23.2.3º de la LEC-; en cambio, si su interposición con carácter previo fue debida a razones de necesidad, deberá respetarse la exigencia de solicitar la tutela cautelar con representación de procurador y defensa de abogado<sup>1300</sup>. En todo caso, como hemos indicado, tanto la urgencia como la necesidad que permiten pedir las medidas cautelares antes de presentar la demanda concurrirán, en materia de propiedad intelectual, cuando haya sido Internet el medio utilizado para cometer las infracciones; por tanto, siendo posible prescindir de abogado y procurador, esto dependerá, en última instancia, de las circunstancias que rodeen el caso concreto<sup>1301</sup>.

Por lo que respecta a la legitimación pasiva también debemos remitirnos a la exposición realizada en el Capítulo II –lo que incluye a los infractores directos y a los indirectos, así como a los intermediarios que mantienen una postura neutra respecto de los ilícitos-; si bien, adicionalmente, esto ha de ponerse en relación con lo expuesto en el presente Capítulo a propósito de “La tutela de condena a la cesación de la actividad ilícita”. Lo anterior implica que la concreta medida cautelar de cese deberá, necesariamente, ser ejercida frente al sujeto

---

<sup>1300</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 473.

<sup>1301</sup> Siendo estas circunstancias de variada índole, la extensión de las infracciones – a título individual o a gran escala-, los conocimientos jurídicos del demandante, el apremio que tenga el titular de derechos en que su obra sea retirada de Internet... A este propósito, ARMENGOT VILAPLANA destaca la diferencia entre la solicitud por el propio titular de derechos sobre la obra y la solicitud por parte de las entidades de gestión; así, mientras por urgencia, el primero solicitará las medidas cautelares sin recurrir a abogado y procurador, las segundas, aun habiendo urgencia, actuarán con postulación procesal puesto que cuentan con sus propios servicios jurídicos [*La tutela judicial civil de la propiedad intelectual... op. cit.*, pág. 473].

cuya actuación es imprescindible para poner fin a las actividades ilícitas<sup>1302</sup>; a efectos de cumplir con la medida, esta actuación consistirá en incidir sobre su propia actividad –si se trata del infractor directo o indirecto- o en incidir sobre la actividad de un tercero – cuando el legitimado pasivo sea un intermediario-.

Además, dada la instrumentalidad de la tutela que está siendo objeto de estudio, el legitimado pasivo de la pretensión de condena al cese solicitada en la demanda principal deberá coincidir con el sujeto frente a quien se ha ejercido la medida cautelar de cese<sup>1303</sup>. Por muy obvio que parezca lo indicado, puede plantear problemas cuando se trata de poner fin a las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, esto es debido, de una parte, a la posibilidad de ejercer las medidas cautelares y la propia acción de cese frente a pluralidad de sujetos –entre ellos, los intermediarios-; y, de otra parte, a la idea de proporcionalidad y de respeto a los derechos fundamentales que puedan verse implicados –que obliga a buscar siempre la solución menos gravosa-.

Así, p. ej., si pensamos en un sitio de Internet desde el que se permite la descarga directa de obras, es más rápido y eficaz solicitar al alojador puro que, en su condición de intermediario, suspenda el servicio prestado al infractor, esto se materializaría cautelarmente mediante la

---

<sup>1302</sup> En términos del art. 5.2 de la LEC, la pretensión dirigida a obtener la adopción de medidas cautelares, se formulará “frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida”; si bien, cuando la medida cautelar se solicita al intermediario –de acuerdo con el art. 141.I.6 de la LPI- los afectados, son, en realidad, quienes hacen uso de su servicio.

<sup>1303</sup> ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., págs. 810 y 811.

suspensión provisional del servicio durante el tiempo que se demora el proceso de declaración –p.ej., impidiendo que el público de Internet pueda acceder a la página web desde la que se cometen los ilícitos, una respuesta que, respetando su naturaleza cautelar, puede proporcionarse con carácter urgente y causa menor perjuicio al infractor que el cierre definitivo de la página o la retirada de los contenidos alojados en la misma-. Ahora bien, es posible que en la demanda principal, el demandante no solicite como acción principal la suspensión del servicio por parte del intermediario, sino la retirada de la página web de las obras cuya defensa en el proceso civil está ejerciendo – consciente de la necesidad de que sus pretensiones sean lo menos gravosas posibles-; de ser el caso, el legitimado pasivo de esta pretensión ya no será el alojador puro, sino el titular de la página web; de modo que, solo si con carácter subsidiario se acumula la acción de cese frente al intermediario, será posible mantener la medida cautelar que ha sido adoptada.

#### **1.5.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CESE.**

Recordando lo expuesto en los apartados precedentes, en defecto de regulación especial en la LPI, la adopción de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual debe quedar sujeta al procedimiento regulado en los arts. 721 y ss. de la LEC. Cuando se trata de obtener la tutela cautelar de cese, son dos los aspectos de este procedimiento que revisten particular relevancia en la solicitud que presente el legitimado; se trata, en primer lugar, de la petición y la adopción de la

medida cautelar con carácter previo a la interposición de la demanda –según el art. 730.2 de la LEC y en relación con los arts. 138.III y 141 de la LPI-; y, en segundo lugar, de la concesión de la medida cautelar sin dar audiencia previa a la parte contraria –conforme al art. 733.2 de la LEC-. El presente apartado se destina a la exposición de ambos aspectos, haciendo extensiva su aplicación a nuestro supuesto de hecho en virtud de las propias características de la tutela cautelar de cese que se pretende.

**A) LA PREVISIÓN EXPRESA EN LA LPI DE LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR Y ADOPTAR LA MEDIDA CAUTELAR ANTES DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA.**

Debemos destacar que la LPI permite, expresamente, solicitar la tutela cautelar *con carácter previo* al ejercicio de las acciones de indemnización, de cese y/o de publicación de la sentencia; el reconocimiento realizado en el art. 138.III es relevante, pues en el art. 730 la LEC esta posibilidad se prevé como excepción a la regla general<sup>1304</sup>. En consecuencia, si bien no debe excluirse que, en el supuesto de hecho que está siendo objeto de estudio, las medidas cautelares se soliciten junto a la demanda principal, entendemos que la solicitud de las medidas cautelares antes de la interposición de la demanda constituye una facultad que debe ser aprovechada por el titular de los derechos infringidos.

---

<sup>1304</sup> De este modo, la regla general exige que las medidas cautelares se soliciten junto a la demanda principal; y, excepcionalmente, se permite que las mismas se pidan antes de interponer la demanda, a condición de que el demandante acredite razones de urgencia o razones de necesidad que justifiquen esta solicitud previa.

De este modo, cuando las infracciones contra la propiedad intelectual se cometen en Internet, la propia complejidad de la materia puede requerir tiempo adicional para la redacción de la demanda, y la tutela pretendida puede obtenerse, si bien de forma provisional, a través de las medidas cautelares –lo indicado debe mantenerse tanto respecto de la tutela cautelar tendente a garantizar la indemnización como de la que se solicita para anticipar el cese de los ilícitos-. En cualquier caso, para que la concesión de estas medidas cautelares sea posible, el solicitante deberá demostrar que concurren las *razones de urgencia o necesidad* que exige la LEC para eludir la aplicación de la regla general<sup>1305</sup>. No obstante, de acuerdo con la redacción de los arts. 138.III y 141.I de la LPI, el primer requisito parece ser intrínseco a la tutela cautelar de la propiedad intelectual; mientras que, conforme a la interpretación realizada por la jurisprudencia, el segundo requisito concurrirá en todo caso en nuestro supuesto de hecho<sup>1306</sup> –en

---

<sup>1305</sup> Así lo ha exigido la Audiencia Provincial de Madrid, respecto de las infracciones cometidas en Internet, en los siguientes términos “Como es lógico, la necesaria e imprescindible protección de los derechos de propiedad intelectual no permite obviar las normas procesales para su tutela, en este caso cautelar. Tampoco la resolución recurrida ha pretendido brindar una lección procesal, simplemente ha rechazado la posibilidad de otorgar una medida cautelar de cesación y, en consecuencia, con efectos anticipatorios de la satisfacción de la pretensión, cuando no concurren los requisitos para obtenerla *ante causam*, que de admitirse injustificadamente por los órganos judiciales desnaturalizaría la tutela cautelar hasta convertirla en un fin en sí mismo al margen y sin verdadero interés en el ulterior proceso” [AAP de Madrid (sección 28ª), nº 5/2010, de 15 de enero, JUR\2010\1381, FJ 4º].

<sup>1306</sup> “Por tanto, la necesidad o urgencia exigida en el artículo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [...] ha de relacionarse necesariamente con la existencia de motivos que impidan o dificulten gravemente a la solicitante la presentación inmediata de la demanda iniciadora del procedimiento principal, con la que de ordinario han de solicitarse las medidas cautelares. Dicha situación podría apreciarse, por ejemplo, en supuestos de imposibilidad de redactar una demanda en atención a su complejidad, la necesidad de elaborar informes periciales para su

consecuencia, convencer al tribunal de que existe urgencia y/o necesidad no debe plantear problemas para el solicitante de estas medidas cuando sus derechos han sido objeto de infracción en Internet-.

Por último, lo expuesto debe ponerse en relación con el art. 141.II de la LPI, que recuerda el carácter instrumental de las medidas cautelares –en particular, refiriéndose a las que se adoptan antes de interponer la demanda principal-; la referida disposición establece que las mismas quedarán sin efecto si no se presenta la correspondiente demanda en los términos previstos en la LEC –esto es, de acuerdo con el art. 730.2.II de la ley procesal, las medidas cautelares serán alzadas si, en el plazo de los veinte días siguientes a su adopción, el demandante no ha presentado la demanda-<sup>1307</sup>.

---

debida fundamentación, la dificultad de acceder a datos necesarios para fundamentar la demanda o de obtener los documentos que han de acompañarla, cuando provoquen que en el periodo imprescindible para preparar la presentación tal demanda (necesariamente breve, puesto que la demanda ha de presentarse dentro de los 20 días posteriores a la adopción de las medidas) puedan producirse acontecimientos que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en la eventual sentencia estimatoria” [AAP de Madrid (sección 28ª), nº 10/2010, de 22 de enero, JUR\2010\105203, FJ 2º].

<sup>1307</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas”, *op. cit.*, págs. 51 a 53. Como recuerda la autora, esto permite que, de no iniciarse el proceso principal, no se altere la naturaleza de cautelar de estas medidas para convertirlas en “una aparente tutela sumaria” [pág. 52]. Asimismo, sobre la necesaria diferenciación entre tutela cautelar y proceso sumario, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pág. 788; DE HOYOS SANCHO, M., “Las medidas cautelares de suspensión del servicio y clausura de páginas web...”, *op. cit.*, págs. 301 y 302.

**B) LA OPORTUNIDAD DE QUE LA MEDIDA CAUTELAR SEA ADOPTADA INAUDITA PARTE.**

A partir de la exposición realizada, es innegable que, cuando la propiedad intelectual es infringida a través de Internet, son particularmente relevantes las medidas cautelares que pueden adoptarse para conseguir la suspensión de las actividades ilícitas – garantizando, con ello, la sentencia de condena al cese que finalmente se dicte-. Estas medidas cautelares son adoptadas en un contexto donde, junto a las indicadas características de rapidez y continuidad de las infracciones, rige, inevitablemente, la facilidad con la que pueden hacerse desaparecer los sitios de Internet desde los que se cometen los ilícitos; si bien, en realidad, lo que sucederá en la mayoría de ocasiones no es que estos desaparezcan, sino que se modifiquen sus circunstancias, trasladando el contenido de la página web a otro sitio de Internet, administrado por el mismo sujeto, pero presentado bajo otra apariencia –diferente diseño de la web, publicado con un nuevo dominio, alojado por un servidor distinto...-. Lo indicado justifica que estas medidas sean examinadas desde la necesidad de mantener el factor sorpresa en la adopción de las mismas, por lo que, sin excluir la posibilidad de que sean acordadas con previa audiencia al demandado, debe defenderse la oportunidad de que su concesión tenga lugar, preferentemente, *inaudita parte*.

Conviene, en todo caso, recordar que la regla general prevista en el art. 733 de la LEC consiste en la adopción de medidas cautelares previa audiencia del demandado –respetándose, de este modo, el principio de

contradicción-; sin embargo, de forma excepcional, es posible prescindir inicialmente de este trámite, de modo que las medidas sean concedidas a favor del demandante sin oír a la parte contraria. El carácter excepcional de la adopción *inaudita parte* está condicionado, en primer lugar, a la solicitud expresa de la medida cautelar en esas condiciones, y, en segundo lugar, a la necesidad de acreditar bien que *concurreren razones de urgencia*, o bien que *la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida* –siendo suficiente con demostrar una de las dos causas-<sup>1308</sup>. A lo indicado debe añadirse que, en ningún caso, la adopción *inaudita parte* de la medida cautelar eximirá al demandante de la obligación de prestar caución.

Por tanto, corresponde al demandante pedir y justificar la necesidad de obtener una tutela cautelar que sea acordada sin previo conocimiento del demandado; en consecuencia, si el actor pretende que rija la excepción frente a la regla general, estará obligado a realizar un esfuerzo adicional al que se le exige para demostrar que precisa la adopción de medidas cautelares –pues no será suficiente con acreditar el peligro por la mora procesal y la apariencia de buen derecho, sino que, además, deberá convencer al órgano jurisdiccional competente de que la tutela cautelar ha de ser concedida sin audiencia, por la

---

<sup>1308</sup> “La tramitación del procedimiento contradictorio, por el retraso que implica o porque elimina el factor sorpresa, puede privar de toda efectividad a las medidas que se acuerden. Aun tratándose de dos requisitos independientes y alternativos, ambos convergen en el mismo objetivo: garantizar la efectividad de las medidas frente al riesgo que representa la excesiva duración del procedimiento contradictorio o la advertencia previa del demandado” [CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “Las medidas cautelares *«inaudita altera parte»* en propiedad industrial e intelectual”, *op. cit.*, pág. 242].

necesidad de que sea acordada cuanto antes o por la contingencia que supone avisar al demandado-. Es nuestro propósito exponer en los siguientes párrafos que, si bien es complicado justificar que existen razones de urgencia en los términos exigidos por nuestra LPI y el Derecho de la Unión, más sencillo parece, en cambio, demostrar que, cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos a través de Internet, poner en conocimiento del demandado la inminente adopción de una medida cautelar frente a él puede entrañar riesgos para el buen fin de la misma.

***a.- La urgencia como causa que permite adoptar la medida cautelar inaudita parte: su difícil aplicación a nuestro supuesto de hecho.***

En cuanto a la exigencia de acreditar que *concurren razones de urgencia*, si bien es cierto que la LPI no contiene referencia alguna a la posibilidad de adoptar medidas *inaudita parte* –una previsión que, en todo caso, hubiera sido innecesaria, puesto que las medidas adoptadas en materia de propiedad intelectual quedan sujetas al procedimiento de la LEC-, no es menos cierto que, en las dos disposiciones de la LPI que reconocen la posibilidad de adoptar medidas cautelares, está presente la urgencia en otorgar la protección cautelar. Así, el art. 138.III de la LPI se refiere a “medidas cautelares de protección urgente”, mientras el art 141.I de la LPI menciona la posibilidad de decretar medidas cautelares que “fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos”; en ambos supuestos, el legislador destaca la urgencia en obtener este tipo de tutela –posiblemente consciente de las especiales características de la

propiedad intelectual<sup>1309</sup> y de la celeridad en las actuaciones que exige su protección-.

A pesar de que la LPI no contiene referencia expresa a la posibilidad de acordar las medidas cautelares *inaudita parte* –si bien, como se ha indicado, la misma tampoco era necesaria, por contemplarlo la LEC-, debe señalarse que la Directiva 2004/48 –relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual y origen de las modificaciones introducidas en nuestra LPI por la Ley 19/2006-, prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a obtener el cese de las infracciones. La mencionada norma concreta, en su art. 9.4, que estas medidas pueden acordarse sin dar audiencia a la parte contraria, *en particular en el caso de que un retraso ocasionase un perjuicio irreparable al titular del derecho*.

Este motivo, reconocido expresamente en la Directiva 2004/48 a título de ejemplo, legitima la adopción de medidas *inaudita parte* en materia de propiedad intelectual, y justifica esta posibilidad por razones de urgencia, puesto que un retraso en su concesión ocasionará daños que no podrán repararse. Ahora bien, el recurso a la expresión “en

---

<sup>1309</sup> CARRASCO PERERA, Á., en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual, op. cit.*, págs. 1706 y ss., expone las características de los derechos de propiedad intelectual como razón que justifica su protección cautelar, en cuanto, por su “peculiar naturaleza” son “intereses fácilmente vulnerables” –si bien con carácter general, y no limitándose a la concesión de medidas cautelares *inaudita parte*-. Resume el autor, en acertados términos “Dada la naturaleza de los derechos protegidos, la alta probabilidad de que una condena pecuniaria no sea satisfactoria de la realización de estos derechos, y la endémica morosidad del proceso civil, se justifica por sí sola la norma que prevé medidas de protección cautelar. El artículo 141 parte de este interés de que la sentencia de condena en el procedimiento principal no sea *inutiliter data*” [pág. 1706].

particular” justifica que lo establecido en el art. 9.4 no constituya la única interpretación del concepto *urgencia*; en consecuencia, no debe excluirse la posibilidad de que sean otras razones las que, vinculadas al carácter urgente de la adopción de la medida cautelar, permitan su concesión prescindiendo de la audiencia previa del demandado –razones que podrían coincidir con la urgencia necesaria para su adopción antes de presentar la demanda-<sup>1310</sup>.

En cualquier caso, siempre que se acredite que un retraso en la adopción de la medida –que no en la resolución del litigio-<sup>1311</sup> puede ocasionar perjuicios *irreparables*<sup>1312</sup> sobre los derechos de propiedad

---

<sup>1310</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ diferencia en la LEC “tres grados de urgencia a la hora de apreciar la concurrencia del *periculum in mora*”, según el autor, de menor a mayor nivel de urgencia estarían, en un primer grado, estaría el peligro por la mora procesal de las medidas que se solicitan junto a la demanda; en un segundo grado, la urgencia que justifica que las medidas se soliciten antes de la interposición de la demanda; y, en un tercer grado, la urgencia que debe concurrir para que las medidas cautelares sean acordadas *inaudita parte* [“Las medidas cautelares «*inaudita altera parte*» en propiedad industrial e intelectual”, *op. cit.*, pág. 248].

<sup>1311</sup> Es necesario tener en cuenta que *el peligro por la mora procesal* –exigido por el art. 728.1 de la LEC como presupuesto para que se conceda la tutela cautelar-, no coincide con *la urgencia* –prevista en el art. 733.2 de la LEC como causa que justifica la adopción de la medida cautelar sin oír al demandado-; una interpretación en sentido contrario implicaría que, la concurrencia de riesgo en la demora del proceso fuera suficiente para acreditar el requisito de urgencia que permite adoptar la medida cautelar *inaudita parte*. Así, mientras el peligro por la mora se proyecta sobre la duración del proceso de declaración –y del cumplimiento de los pronunciamientos contenidos en la sentencia definitiva-, la urgencia se proyecta sobre el tiempo necesario para que sea adoptada la medida cautelar –y ejecutado el auto en virtud del cual se acuerda-; lo indicado ha de mantenerse también para las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet. Sobre la relación entre ambos conceptos, *vid.* CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “Las medidas cautelares «*inaudita altera parte*» en propiedad industrial e intelectual”, *op. cit.*, págs. 246 y ss.

<sup>1312</sup> Cuestión distinta, como se expone en el apartado siguiente, es que los daños y perjuicios causados puedan, realmente, ser reparados cubriendo el verdadero alcance de los mismos, dado que, su crecimiento, una vez se han iniciado las infracciones,

intelectual, debe entenderse por los tribunales españoles como causa más que suficiente para justificar la urgencia que exige el art. 733 de la LEC –esto será posible aun cuando no se ha realizado una transposición expresa en la LPI del art. 9.4 de la Directiva 2004/48, pues debe recordarse que rige para nuestro ordenamiento jurídico el principio de interpretación conforme al Derecho de la Unión-. Sin embargo, en el caso de las infracciones de desarrollo continuado cometidas a través de Internet, nos parece difícil acreditar el carácter irreparable de los perjuicios sufridos durante el tiempo que requiere realizar el trámite de audiencia previa –especialmente, cuando se ha defendido que, en todo caso, el art.140 de la LPI permite indemnizar tanto el daño emergente como el lucro cesante-; en consecuencia, también nos parece difícil justificar una urgencia en la protección de estos derechos que permita excluir la audiencia previa del demandado.

Explica ORTELLS RAMOS, con carácter general, que habrá *urgencia* que justifique la adopción de la medida cautelar *inaudita parte* “si la conducta constitutiva del peligro por la mora procesal estuviera preparada o se hubiera incoado con riesgo de consumarse mientras se está a la espera de la celebración de la vista”<sup>1313</sup> –se trata, por tanto, de otra posible interpretación del requisito previsto en el art. 733.2 de la LEC, para adoptar la medida sin audiencia del demandado-; en materia de propiedad intelectual, esto sucedería, p. ej., si la celebración del concierto que se pretende evitar va a tener lugar dentro del plazo

---

no solo es exponencial, sino que deviene imposible de controlar por parte de los titulares de derechos.

<sup>1313</sup> ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pág. 814.

necesario para oír al demandado. En cambio, cuando es Internet el medio utilizado para cometer las infracciones, solo se nos ocurre un supuesto en que esta urgencia podría acreditarse: si todavía no se han causado daños al titular de derechos<sup>1314</sup>, pero se sabe que se está preparando el lanzamiento de una página web o de un programa de intercambio P2P –p. ej., por la compra de dominios que hacen despertar las sospechas- y se insta el cese cautelar sin audiencia a la parte contraria para evitar que se causen perjuicios –esto es, como parte de la tutela cautelar en aquellos casos en que existe temor racional y fundado de que la infracción va a producirse de modo inminente-<sup>1315</sup>.

***b.- La necesidad de preservar el buen fin de la medida cautelar como causa que permite su adopción inaudita parte: el riesgo de la puesta en conocimiento del demandado.***

El presupuesto de que *la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida*, se presenta, en nuestra opinión, como la causa más idónea para justificar la necesidad de que, frente a los ilícitos contra la

---

<sup>1314</sup> Ahora bien, lo indicado debe entenderse sin perjuicio de lo previsto en el art. 728.1.II de la LEC, siendo particularmente relevante en materia de propiedad intelectual actuar con prontitud –esto es, con carácter urgente-, a fin de evitar que peligre la adopción de la medida cautelar por entender el tribunal que la situación de hecho ha sido consentida por su solicitante durante largo tiempo.

<sup>1315</sup> En este caso, si bien siempre serían reparables mediante indemnización –al margen de que la cuantía se corresponda con el alcance real de los mismos-, el hecho de que todavía no se hayan producido perjuicios cuando se solicita la medida *inaudita parte* contribuye a justificar la urgencia como forma de mantener el *status quo*, en el que los derechos de propiedad intelectual aún no han sido objeto de infracción, –esto sucederá, p. ej., si la obra que se pretende difundir es inédita y su puesta en circulación gratuita en el mercado digital puede provocar la pérdida del interés en explotarla por parte de los cesionarios-.

propiedad intelectual cometidos en Internet, se adopten las medidas cautelares *inaudita parte*. La razón de ser de su idoneidad reside en que deviene necesario mantener el factor sorpresa respecto del demandado, pues, de lo contrario, el preaviso podría dejar sin efecto la medida cautelar, así como la medida que pudiera dictarse con carácter definitivo al finalizar del proceso de declaración; por supuesto, se trata de situaciones hipotéticas cuya acreditación por el actor únicamente será posible si, en sus alegaciones, toma como punto de partida las especiales características de los modelos de explotación ilícita y del medio en que estas infracciones se cometen –Internet-.

Existiendo, en todo caso, peligro por la mora procesal como presupuesto para conceder la tutela cautelar, no necesariamente concurren motivos de urgencia que justifiquen la adopción de estas medidas *inaudita parte* –como se ha defendido en los párrafos precedentes-. Sin embargo, poner en conocimiento del demandado la intención de iniciar un proceso contra él por las actividades ilícitas que desarrolla, no solo puede poner en riesgo el buen fin de la medida cautelar de cese, sino, además, el mismo proceso de declaración; esto es debido a que el demandado podría eliminar las pruebas relevantes a efectos de demostrar la existencia de infracción o de calcular el alcance de la indemnización –para lo que conviene al actor pedir del tribunal la adopción de medidas de aseguramiento de la prueba-<sup>1316</sup> e,

---

<sup>1316</sup> Lo indicado es debido a que persiste, en todo caso, un riesgo de destrucción de pruebas por parte del demandado –que no puede protegerse mediante la solicitud de la tutela cautelar de los derechos de propiedad intelectual-. En este sentido, conviene recordar que las medidas de aseguramiento de la prueba –arts. 297 y 298 de la LEC- y las medidas cautelares –arts. 721 y ss. de la LEC- constituyen dos instrumentos

incluso –por lo que interesa para justificar la necesidad de que la medida se adopte *inaudita parte*-, el demandado podría eliminar el objeto sobre el que recae la pretensión de cese, haciendo que carezca de sentido toda demanda frente a él<sup>1317</sup>.

En relación con el objeto de la pretensión de cese –p. ej., una página web desde la que se estén realizando las actividades ilícitas-, si la actuación del demandado se limitara a hacerla desaparecer –esto es, eliminándola completamente de Internet-, es cierto que tanto la medida cautelar como la acción de cese carecerían de objeto; sin embargo, no es menos cierto que, con la notificación de la solicitud de la medida cautelar –y la posterior actuación del demandado, del modo en que ha

---

procesales distintos, si bien ambas pueden ser utilizadas por el demandante con carácter previo al inicio del proceso civil de declaración –siendo su ejercicio conjunto lo que, en nuestra opinión, más conviene al actor a efectos de garantizar la plena tutela de sus derechos-. A este propósito, DE HOYOS SANCHO, tras recordar que el art. 297.2.II de la LEC se refiere expresamente a las medidas de aseguramiento de la prueba en materia de propiedad industrial e intelectual, expone “En este orden de cosas, para evitar que desaparezcan pruebas de la vulneración de los derechos de autor en un entorno tan mutable como Internet, podrá ser de gran utilidad el levantamiento de un acto notarial en la que se dé fe, por ejemplo, del estado y contenidos de una determinada página Web de descargas de obras protegidas en un momento o tiempos concretos, lo que además servirá como acreditación documental de la «aparición de buen derecho» que afirma tener el demandante” [“Las medidas cautelares de suspensión del servicio y clausura de páginas web...”, *op. cit.*, pág. 317].

<sup>1317</sup> “En el presente caso, es procedente acordar la medida cautelar interesada, sin previa audiencia de la demandada, dado que de no hacerse así, se podría comprometer la efectividad de la medida, teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento relativo a derechos de propiedad intelectual, y solicitándose como medida cautelar la cesación de una actividad o su abstención, se trata de poner fin (provisoriamente) a un daño inmediato en el derecho cuya titularidad se afirma [...] Pero además la situación se hace más grave si tenemos en cuenta que a partir del requerimiento efectuado por burofax por la instante a la futura demandada ésta ha procedido la retirada de las obras en cuestión, habiendo transferido la titularidad del dominio "www.opuslibros.org" como analizamos posteriormente” [AJMerc. de Madrid, nº 405/2011, de 11 de octubre, JUR\2011\372607, FJ 2º].

sido descrita-, se habría puesto fin a las actividades ilícitas, por lo que habría sido satisfecha la pretensión del demandante –cuestión distinta sería la de calcular la indemnización partiendo de datos que únicamente estén a disposición del demandado, p. ej., el número de descargas de una determinada obra o las veces que ha ido activado un enlace-.

No obstante, el problema que justifica adoptar la medida cautelar sin audiencia previa del demandado se plantea por el hecho de que su actuación puede que no se limite a eliminar las actividades ilícitas, sino que, yendo más allá, en realidad las desplace a otro sitio de Internet que no se corresponda con el que protagoniza la pretensión de cese. De este modo, provoca una carencia sobrevenida del objeto del proceso y, sin embargo, puesto que no han cesado las infracciones, continúan causándose daños y perjuicios al titular de derechos –un riesgo que existe, incluso, aunque a través de la medida cautelar se pretenda anticipar la prohibición de iniciar las mismas actividades ilícitas bajo circunstancias diferentes-.

Debe recordarse que, en la exposición relativa a la tutela de condena al cese, se ha defendido la oportunidad de ejercer la acción del art. 139 de la LPI frente a los titulares de las páginas desde las que se ofrecen las obras para su descarga –continua o directa-, se facilitan los enlaces para activar la descarga entre pares o se distribuyen los programas P2P; por tanto, también serán estos los sujetos pasivos de la medida cautelar de cese, pudiendo, todos ellos, ofrecer los mismos contenidos desde otro sitio de Internet –migrando el contenido a otro servidor,

presentando la web bajo un dominio distinto...-. Si esto sucede, perseguir las infracciones deviene particularmente difícil para el solicitante de la tutela, puesto que estarían obligados a plantear una nueva demanda –o, si lo estiman oportuno, una nueva solicitud de medidas cautelares- especificando, en esta ocasión, la nueva página web sobre la que recaen sus pretensiones de cese<sup>1318</sup> .

La facilidad y rapidez con la que es posible actuar en Internet, permiten que las actuaciones descritas en el párrafo anterior puedan realizarse en el plazo que transcurre desde que se notifica al demandado la solicitud de medidas cautelares frente a él, hasta que comparecen ambas partes ante el órgano jurisdiccional para la vista o hasta que efectivamente es acordada la tutela cautelar mediante auto. Por este motivo, para no comprometer el buen fin de la medida cautelar, interesa que esta se acuerde mediante auto del tribunal prescindiendo del trámite de audiencia al demandado, sin perjuicio de que este, posteriormente, pueda oponerse conforme a lo regulado en los arts. 739 y ss. de la LEC –y, en su caso, percibir la indemnización

---

<sup>1318</sup> En todo caso, esto debe entenderse sin perjuicio de que los titulares de los derechos de propiedad intelectual sean indemnizados por las infracciones consumadas a partir de estos sitios de Internet –aun cuando las mismas hayan finalizado porque las páginas web ya no existen-; como se ha indicado, a efectos de garantizar su completo resarcimiento en un espacio en continua evolución como Internet, interesa al demandante instar, junto a la medida cautelar de cese, una medida de aseguramiento de la prueba –tal y como lo permite, en materia de propiedad intelectual, el art. 297.2.II de la LEC-. Así, la necesidad de adoptar la medida cautelar sin audiencia previa –por existir riesgo de que se comprometa su buen fin-, se predica únicamente respecto del cese de las actividades ilícitas; mientras que la medida de aseguramiento de la prueba se plantea como necesaria para garantizar la indemnización –demostrar que hubo infracción y el alcance de la misma-.

por los daños y perjuicios causados, conforme al art. 742 de la LEC, en el caso de que sea alzada-<sup>1319</sup>.

## **2.- LAS MEDIDAS CAUTELARES ADECUADAS PARA GARANTIZAR LA PRETENSIÓN DE CONDENA INDEMNIZATORIA.**

Respecto de la indemnización, la medida cautelar que cabe adoptar es el embargo preventivo, esto es, la retención de bienes mediante mandato judicial dirigida, con carácter exclusivo, a asegurar la ejecución de la sentencia de condena al pago de los daños y perjuicios causados. Si bien el art. 727.1º de la LEC regula esta medida cautelar

---

<sup>1319</sup> Destaca en este ámbito el Auto que estimó, sin dar audiencia previa al demandado, la solicitud de medidas cautelares en el asunto de *Telecinco* contra *Youtube* –consistentes en la retirada del sitio de Internet *Youtube* de los contenidos protegidos titularidad de *Telecinco*, así como la prohibición de utilizar estos contenidos mientras careciera de autorización expresa-. En su resolución, el órgano jurisdiccional mantiene que uno de los fundamentos que aconsejan la adopción de la medida cautelar *inaudita parte* es que la vista “pueda comprometer el buen fin de la medida”, una circunstancia que en el caso concreto se ve acrecentada por los factores de extraterritorialidad y la dilación en la notificación a la demandada –pues esta tiene su domicilio en Estados Unidos-; concluye el tribunal español “Si el tiempo es clave en cualquier procedimiento cada día en Internet es casi una vida, y examinada la posible infracción de derechos de propiedad intelectual el juzgador debe proteger cautelarmente y de manera inmediata las titularidades lesionadas. Así, entendemos plenamente justificadas las razones para acordar sin vista dichas medidas cautelares” [AJMerc de Madrid, nº 320/2008, de 23 de julio, JUR\2008\259810, FJ 3º]. En realidad, este Auto no deja claro si prescinde de la audiencia previa por urgencia o por la necesidad de garantizar el buen fin de la medida, sino más bien, parece que entremezcla ambos requisitos para llegar a la conclusión de que procede conceder la tutela cautelar *inaudita parte*; en todo caso, parece claro que, en la mayoría de ocasiones, el riesgo que supone la celebración de la vista para el buen fin de la medida cautelar, quedará incrementado por razones de urgencia, es decir, por la demora que implica poner el proceso en conocimiento del demandado cuando las infracciones se están cometiendo en Internet –un lugar en el que, inevitablemente, todo transcurre a mayor velocidad-, si bien, esta urgencia no siempre podrá justificarse por la posibilidad de que se causen perjuicios irreparables.

con carácter general, para las infracciones de derechos de propiedad intelectual, el art. 141.I.1 de la LPI introduce una regulación especial con la que concreta esta tutela a través de dos medidas cautelares.

De este modo, la referida disposición de la LPI prevé una primera medida consistente en *la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita*<sup>1320</sup>; no obstante, es cierto que el ámbito de aplicación de esta medida cautelar se limita a aquellos casos en que el infractor –directo o indirecto- haya obtenido beneficios económicos a partir de la actividad ilícita que desarrolla, una situación que no se producirá, necesariamente, en todos los supuestos<sup>1321</sup>. Para contrarrestar esta situación –la inexistencia de ingresos derivados de

---

<sup>1320</sup> Se trata de una medida cautelar que resulta útil cuando la indemnización se solicita conforme al criterio del art. 140.2.a) de la LPI –relativo a las consecuencias económicas negativas de la infracción, entre las que se incluyen, como se recordará, los beneficios que el infractor haya obtenido-, sin embargo, entendemos que no cabe limitarla a este supuesto sino que su adopción también debe ser posible si los daños y perjuicios se cuantifican conforme con el criterio de la regalía hipotética –a la que, como se ha defendido, deben añadirse los daños patrimoniales y morales derivados de la explotación ilícita-. Permitir la aplicación de la primera medida cautelar del art. 141.I.1 al margen del criterio utilizado para determinar la cuantía –un criterio que puede no haber sido determinado en el momento en que se solicita la tutela cautelar-, se justifica con base en dos motivos; de una parte, posibilita que sus efectos se extiendan directamente sobre los resultados económicos de la infracción y sean intervenidos y depositados, progresivamente, durante el desarrollo del proceso –en caso de que las actividades ilícitas no hayan sido objeto de cese cautelar-; de otra parte, su alcance será mayor que la cuantía de la regalía hipotética, por lo que permitirá cubrir –total o parcialmente- los daños patrimoniales y morales sufridos por el titular de los derechos infringidos.

<sup>1321</sup> Así, p. ej., no cabe descartar que el titular de la página web desde la que son puestas a disposición del público las obras, o los enlaces a contenidos protegidos, mantenga una actitud completamente altruista, de modo que no obtenga ingreso alguno derivado de su actividad; lo mismo cabe decir de los usuarios, si bien hemos defendido que no era oportuno ejercer la acción de indemnización contra estos –ni contra los usuarios que se limitan a reproducir la obra, ni contra los usuarios 2.0 que actúan como proveedores de contenidos-.

la actividad ilícita- puede utilizarse la segunda medida prevista en el art. 141.I.1 de la LPI, consistente en *la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración*. Lo indicado debe entenderse sin perjuicio de recurrir, como alternativa a la primera de las medidas de la LPI apuntadas, al embargo preventivo del art. 727.1º de la LEC.

La característica común de ambos medios que pueden utilizarse para materializar la tutela cautelar –la consignación o depósito del art. 141.I.1 de la LPI y el embargo preventivo del art. 727.1º de la LEC-, reside en el hecho de que inciden sobre la esfera patrimonial del demandado sin tener en cuenta el origen de la cuantía que es objeto de la medida –esto es, sin limitarse a los ingresos procedentes de la actividad ilícita-. Ahora bien, en el caso de la medida cautelar de la LPI, la cantidad se corresponderá únicamente con la regalía hipotética que hubiera pagado el infractor a cambio de la licencia necesaria para explotar los derechos de propiedad intelectual; para ello, deberá conocerse el alcance de los actos de explotación de la obra –p. ej., el número de reproducciones no autorizadas a partir de la puesta a disposición ilícita-. Tanto el embargo preventivo como la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración, han de poder utilizarse como medidas cautelares independientemente del criterio con el que se concrete la cuantía a indemnizar –puesto que, como se ha señalado, es posible que el mismo esté por determinar en el momento en que se presenta la solicitud de medidas cautelares-.

Sin embargo, en este epígrafe se ha defendido la oportunidad de utilizar la tutela cautelar para instar el cese de las actividades ilícitas; en consecuencia, si a través de una medida cautelar se paralizan las infracciones contra los derechos titularidad del demandante, durante el tiempo que se demore la realización del proceso no se incrementarán los daños y perjuicios causados, y no se seguirán generando ingresos sobre los que practicar la traba. Si con la medida cautelar se paraliza la actividad ilícita –al menos provisionalmente, hasta la resolución del litigio principal-, como mantiene ARMENGOT VILAPLANA, al practicar la retención carece de relevancia la procedencia de las cantidades del patrimonio del infractor sobre las que esta recaiga<sup>1322</sup>; de modo que, para obtener una tutela cautelar que asegure la efectividad de la condena pecuniaria que se imponga al final del proceso de declaración, puede recurrirse, directamente, al embargo preventivo del art. 727.1º de la LEC.

### **3.- LA PUBLICACIÓN DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA COMO MEDIDA CAUTELAR SI SE JUSTIFICA EL PRESUPUESTO DE PELIGRO EN LA DEMORA.**

Respecto de la publicación de la sentencia, si bien ninguna disposición prevé de manera expresa una medida cautelar dirigida a garantizar su efectividad, en cuanto el art. 727 de la LEC y el 141.I de la LPI no contienen una lista cerrada de las medidas a adoptar, no debe descartarse la posibilidad solicitar la tutela cautelar en relación con

---

<sup>1322</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual...* op. cit., pág. 450; así como en las págs. 416 y 417.

esta tutela de condena<sup>1323</sup>. No obstante, dada la inexistencia de sentencia que pueda publicarse en el momento en que se imponen las medidas cautelares, esta tutela cautelar se limitará, en todo caso, a la publicación de la interposición de la demanda frente al demandado-legitimado pasivo de la medida cautelar. Esto será posible a condición de que la medida adoptada reúna las características exigidas por el 726 de la LEC, o, en otras palabras, como establece el art. 727.11º del mismo texto legal, si la medida se considera necesaria para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pueda concederse de ser estimadas las pretensiones del actor. Sin embargo, es difícil imaginar que la demora del proceso pueda impedir la efectividad de la condena a publicar la sentencia<sup>1324</sup>, por ello consideramos que son pocas las probabilidades de que se conceda esta tutela cautelar a favor del demandante<sup>1325</sup>.

---

<sup>1323</sup> En este sentido, sobre la base del *numerus apertus* del art. 727 de la LEC y, en especial, su apartado 11º, IBARRA VALDIVIA propone actuaciones como “a) publicación de la interposición de la demanda; b) la comunicación a determinadas personas de la existencia del pleito”, ambas posibles en relación con la tutela a la condena de la publicación de la sentencia desarrollada en el presente trabajo [*Medidas cautelares en el proceso de derechos de autor*, Tesis Doctoral, 2010, disponible en GREDOS, Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca, pág. 466 (<https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/76469>; última consulta, 30 de marzo de 2017)].

<sup>1324</sup> A la vez que, incluso, puede resultar contraproducente, por promover que se eliminen, sin dejar rastro, otras páginas similares; esto implicaría la pérdida de todo el material probatorio a efectos de percibir una indemnización por los daños y perjuicios causados con los ilícitos cometidos desde ese sitio de Internet.

<sup>1325</sup> Hipotéticamente, en caso de que se pretenda la publicación de la condena en el mismo sitio de Internet desde el que se han cometido las actividades ilícitas – accediendo a la información al introducir en el navegador el dominio de la página web infractora-, podría alegarse la existencia de peligro derivado de la mora procesal –y, por tanto, la necesidad de asegurar la efectividad de la sentencia que finalmente se dicte-, por la posibilidad de que, al obtener la sentencia de condena, el titular de

---

la web-condenado elimine completamente su sitio de Internet y no difunda la resolución judicial desde el mismo –si bien, en este caso, en cuanto la medida cautelar da a conocer la existencia de una demanda por posible infracción de los derechos de propiedad intelectual, la misma tendría, en cierta medida, efectos anticipatorios de los fines informativos y preventivos-.



## CONCLUSIONES

**PRIMERA.** *La configuración de un nuevo marco jurídico que mejora la tutela de los derechos de propiedad intelectual frente a las infracciones cometidas en Internet.* Las especiales características de los derechos de propiedad intelectual, junto al alcance de los ilícitos cometidos contra los mismos en Internet, pusieron de manifiesto la necesidad de que nuestro ordenamiento jurídico –integrado por el Derecho nacional y el Derecho de la Unión Europea- estableciera mecanismos precisos, adecuados y rápidos que garantizaran la tutela judicial de estos derechos frente a las infracciones en línea. Desde el año 2014 hasta la fecha, una serie de hitos jurídicos han introducido mejoras en los mecanismos existentes para la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet; entre estos destaca, especialmente, la reforma de la LPI y de la LEC –en virtud de la Ley 21/2014- y la jurisprudencia del TJUE en materia de enlaces –iniciada con la sentencia *Svensson*-. De este modo, se está configurando un nuevo marco jurídico que va cubriendo, de forma progresiva, las deficiencias que ha presentado tradicionalmente el sistema y la falta de seguridad jurídica sobre algunos aspectos. Sin embargo, en el estado actual del Derecho, obtener la tutela judicial efectiva frente a estos ilícitos sigue presentándose como un reto para los operadores jurídicos; la mejor forma de enfrentarse al mismo exige conocer las características de los diferentes modelos de explotación y utilizar correctamente los instrumentos procesales que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.

**SEGUNDA.** *La necesidad de examinar la conveniencia de demandar ante los tribunales españoles atendiendo a las posibilidades de obtener una tutela judicial efectiva.* En materia de responsabilidad civil extracontractual, el estudio del RBI *bis* conforme ha sido interpretado por el TJUE, junto a la regulación prevista en la LOPJ, ponen de manifiesto que, cuando los derechos de propiedad intelectual son objeto de infracción a través de Internet, las características de este medio permiten atribuir competencia judicial internacional a los tribunales españoles incluso en supuestos que no estén estrechamente vinculados con nuestra jurisdicción. No obstante, el titular de derechos que decide iniciar un proceso civil, deberá analizar, a la luz de los diferentes foros, si le interesa interponer su demanda ante los tribunales españoles; para ello, deberá tener en cuenta criterios relacionados con la posibilidad de obtener, en última instancia, una tutela lo más efectiva posible –entre otros, la posibilidad de solicitar la indemnización de todos los daños, las ventajas que proporciona el foro a efectos probatorios o la rapidez con que podría obtenerse la ejecución de la sentencia-. Sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a la jurisdicción española en otros supuestos –puesto que lo permite expresamente el Derecho Internacional Privado-; la conclusión anterior conducirá, en la mayoría de ocasiones, a afirmar la oportunidad demandar ante los tribunales españoles cuando el demandado –habitualmente, el titular de la página, el responsable del programa P2P o el prestador de servicios de alojamiento- tenga su domicilio dentro del territorio español.

**TERCERA.** *La cuestionada necesidad de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual tras el estudio de la tutela ofrecida por los órganos jurisdiccionales.* Tanto la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, como el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad que se sigue ante la misma, plantean problemas de inconstitucionalidad –dada su incompatibilidad con la reserva de jurisdicción (art. 117.3 CE)- y pueden plantear problemas procesales –conflictos de jurisdicción entre la Administración y los tribunales, o conflictos de competencia entre órganos jurisdiccionales de diferente orden-. Sin embargo, las estadísticas publicadas demuestran que los titulares de derechos prefieren recurrir a este órgano administrativo, en detrimento de los tribunales, aunque esto únicamente les permita obtener, con relativa rapidez, el cierre de la página web –o, en su caso, la retirada de contenidos-. A nuestro juicio, un correcto uso del proceso civil, permite obtener con mayor celeridad la suspensión de las actividades ilícitas, pues el órgano jurisdiccional no debe recabar autorización alguna –para ello, es esencial utilizar la tutela cautelar, e instar la adopción de las medidas *inaudita parte* y con carácter previo a la interposición de la demanda-; adicionalmente, si la demanda se fundamenta en los arts. 138 y ss. de la LPI, permitirá al titular de derechos obtener la indemnización por los daños y perjuicios causados –algo que no es posible ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual-.

**CUARTA.** *Las posibilidades de accionar de los cesionarios que no ostentan en exclusiva los derechos de reproducción y de puesta a*

*disposición del público a través de Internet.* Cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos a través de Internet, el cesionario exclusivo de los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público dispone de legitimación activa –bien como sustituto procesal, o bien como titular de los derechos, según como se interprete la naturaleza de la cesión- para instar la tutela judicial conforme a la LPI. En cambio, los problemas surgen en torno a dos categorías diferentes de cesionarios que carecen de legitimación para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI frente a las infracciones cometidas, pero cuyas expectativas económicas pueden verse afectadas por la explotación ilícita; se trata, de una parte, del cesionario no exclusivo de los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público; y, de otra, de los cesionarios de otros derechos de explotación, como son los de distribución o los de comunicación pública en una modalidad diferente de la puesta a disposición. La regulación actual únicamente les permite ejercer las oportunas acciones de la LCD como perjudicados por actos de competencia desleal; y, en su caso, participar en la posición de demandante en el proceso para la defensa de los derechos de propiedad intelectual como interviniente adhesivo simple. Del mismo modo en que ha sido previsto por el legislador español en la nueva LP, respecto de estos cesionarios podría introducirse la posibilidad de que requieran al legitimado que inste la tutela frente a las infracciones y, en caso de inactividad, legitimarles para que ejerzan, por sí mismos, las acciones previstas en la LPI.

**QUINTA.** *La conveniencia de reconocer legitimación ex lege a las entidades de gestión para la defensa judicial de los derechos de propiedad intelectual mediante acciones colectivas cuando son explotados a gran escala en Internet.* El derecho exclusivo de autorizar los actos de reproducción y los actos de puesta a disposición del público no es un derecho de gestión colectiva obligatoria (o impuesta por la ley); por este motivo, cuando son infringidos a gran escala a través de Internet, el ejercicio de las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI solo puede justificarse en la necesidad de que las entidades de gestión actúen colectivamente dada la naturaleza de estas actividades ilícitas. Sin embargo, las infracciones masivas de derechos de propiedad intelectual cometidas en línea se caracterizan por la complejidad de los modelos de explotación utilizados y por el volumen de contenidos puestos a disposición del público. Lo indicado obliga a que, para obtener una tutela judicial eficaz y efectiva, sean las entidades de gestión quienes actúen instando la protección de unos derechos cuyos titulares no están identificados al inicio del proceso; esto se consigue recurriendo a la legitimación extraordinaria y colectiva que les reconoce el art. 150 de la LPI. Ahora bien, sería oportuno reforzar la legitimación extraordinaria de estas entidades de gestión frente a infracciones cometidas a gran escala a través de Internet; esto se conseguiría mediante una previsión en la LPI que reconociera su legitimación *ex lege* para proteger colectivamente derechos que no están sujetos a una previa gestión colectiva.

**SEXTA.** *El enlace como acto de puesta a disposición del público y la imposibilidad de que los enlazadores queden exentos de responsabilidad en virtud del art. 17 de la LSSI.* El TJUE ha confirmado que la provisión de enlaces que redirigen a obras protegidas constituye un acto de puesta a disposición del público, de modo que, cuando estas obras han sido difundidas en Internet sin la autorización del titular de derechos, el enlazador que actuó con ánimo de lucro, así como el que carecía de este ánimo, pero conocía, o debía conocer razonablemente, el origen ilícito de la obra enlazada, se convierten en responsables directos de la infracción. Si bien el enlazador en ningún momento puede ser considerado un proveedor de contenidos, la nueva jurisprudencia del TJUE impide que pueda exonerarse de responsabilidad conforme al art. 17 de la LSSI. Lo indicado es debido a que, si el intermediario ofrece un enlace profundo, este hipervínculo no solo permite acceder directamente a la obra, sino que, quienes activen el enlace para localizarla constituirán un público nuevo, y adicional, a quienes acceden a la obra por medios distintos a este enlace. En consecuencia, si el enlace por sí mismo dispone de entidad propia para ser considerado un acto de puesta a disposición, también el enlazador comete por sí mismo una infracción directa, no pudiendo utilizar una disposición que le exonera de la responsabilidad derivada de actividades de intermediación –art. 17 de la LSSI- cuando, en este caso, se le considera responsable por sus propios actos: la provisión de enlaces profundos que permiten localizar contenidos protegidos.

**SÉPTIMA.** *La legitimación pasiva del enlazador como infractor directo y la necesidad de sistematizar los legitimados como infractores indirectos en virtud del art. 138.II de la LPI.* La reforma de la LPI operada en virtud de la Ley 21/2014 introduce la figura de los infractores indirectos y les atribuye la condición de responsables de la infracción; de este modo, el nuevo art. 138.II de la LPI se convierte en particularmente relevante cuando los ilícitos son cometidos a través de Internet, pues en ellos participan, de forma indirecta, una serie de agentes cuyas actividades son susceptibles de incluirse entre las conductas tipificadas en la mencionada disposición. Entre los referidos agentes destaca, en especial, el intermediario que facilita enlaces a contenidos protegidos; no obstante, la reciente jurisprudencia del TJUE ha desplazado a los enlazadores a la categoría de infractores directos, de modo que, a condición de que reúnan los requisitos establecidos por el Tribunal de Luxemburgo, se les podrá exigir responsabilidad sin que sea necesario demostrar que realizan alguna de las actividades expresamente previstas en el art. 138.II de la LPI. La exclusión del enlazador de la categoría de infractor indirecto justifica, todavía más, la necesidad de concretar en qué consiste, para los ilícitos cometidos en Internet, cada una de las tres conductas consideradas como infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual; asimismo, ha impuesto la obligación de sistematizar los diferentes agentes de Internet que desarrollan actividades susceptibles de incluirse entre las reguladas por el art. 138.II de la LPI. Las reflexiones realizadas en torno a ambos aspectos nos dirigen a concluir que disponen de legitimación pasiva, como infractores indirectos, los

distintos agentes responsables del programa P2P, los titulares de páginas web en formato 2.0 desde las que se ofrecen contenidos protegidos y los enlazadores que no reúnen los requisitos exigidos por el TJUE para que su enlace sea un acto de puesta a disposición del público.

**OCTAVA.** *La necesidad de interpretar de manera flexible la diligencia preliminar dirigida a averiguar la identidad del usuario infractor para garantizar su aplicación y eficacia.* Hasta la reforma operada por la Ley 21/2014, la falta de un marco legal que permitiera identificar al usuario infractor a partir de su dirección IP constituyó un obstáculo para la tutela judicial efectiva del titular de los derechos de propiedad intelectual infringidos –en cuanto no podía obtener el nombre y apellidos de la persona contra la que dirigir la demanda-. Para hacer frente a este problema, el legislador introdujo en el art. 256.1.11º de la LEC una diligencia preliminar dirigida a averiguar la identidad del usuario que, presuntamente, está infringiendo estos derechos a través de Internet. Sin embargo, los requisitos impuestos por la referida disposición, junto a los problemas que pueden surgir al intentar identificar al infractor a través de una dirección IP, restan virtualidad a la misma a efectos de identificar al usuario –pudiendo, incluso, convertirla en completamente ineficaz-. Por este motivo, se ha defendido la oportunidad de evitar una interpretación excesivamente estricta de esta diligencia preliminar –a fin de no vaciarla de contenido y de impedir que el usuario se siga valiendo del anonimato que ofrece Internet para infringir derechos de propiedad

intelectual-. Esta interpretación exige que únicamente se excluyan del ámbito de aplicación de la referida diligencia los usuarios cuya actividad ilícita reúna dos requisitos de manera acumulativa: se ha realizado de buena fe y sin ánimo de obtener beneficios económicos o comerciales. Por su parte, demostrar el volumen apreciable de contenidos ofrecidos por el usuario sin autorización exige tener en cuenta obras cuya titularidad pertenece a terceros; en este sentido, la idea de indicios razonables de la infracción debe permitir solicitar la diligencia preliminar sin probar la falta de consentimiento de los terceros para la puesta a disposición del público de sus obras.

**NOVENA.** *El carácter solidario de la responsabilidad de los diferentes sujetos implicados en la infracción no provoca una situación de litisconsorcio pasivo necesario.* Los distintos modelos de explotación ilícita de la propiedad intelectual en Internet se caracterizan por la pluralidad de sujetos que, de forma directa o indirecta, pueden ser considerados como responsables de las infracciones; para ello, será necesario que sus actividades sean susceptibles de incluirse entre las reguladas en los apartados I y II del art. 138 de la LPI. La compleja estructura que permite el funcionamiento de los modelos de descarga continua, de descarga directa y de intercambio entre pares, determina, por una parte, que cada uno de los distintos sujetos implicados lo sea por la realización de una actividad que, por sí misma, reviste entidad suficiente para ser calificada de ilícita; pero, por otra parte, impide deslindar los daños y perjuicios causados a partir de la actividad realizada, a título

individual, por cada uno de los infractores. A efectos del ejercicio de la acción de indemnización, lo primero justifica que, entre los diferentes responsables no se establezca una relación de litisconsorcio pasivo necesario –por lo que frente a cada infractor podrá formularse una pretensión con su propio objeto mediato-; mientras que, en virtud de lo segundo, todos los que han participado en el modelo de explotación ilícita quedarán sujetos a un régimen de responsabilidad solidaria –pudiendo, en consecuencia, reclamar a uno de los infractores la totalidad de los daños y perjuicios causados-.

**DÉCIMA.** *La necesidad de interpretar la acción de cese de modo que permita su aplicación a los ilícitos cometidos en Internet. La especial relevancia de la prohibición de reiterar las infracciones en este medio.*

El art. 139.1 de la LPI contiene una enumeración abierta de las diferentes actuaciones que puede comprender la acción de cese; no obstante, a excepción de la referencia expresa a la suspensión de servicios por parte de los intermediarios, el resto de previsiones han conservado una regulación ceñida a las infracciones cometidas en el ámbito analógico. Esto impone la necesidad de interpretar la suspensión de la actividad infractora, la prohibición de reanudar las infracciones y las acciones de remoción previstas en la referida norma, de acuerdo con las singularidades propias de los modelos de explotación ilícita utilizados en Internet. Asimismo, dada la facilidad y la rapidez con que pueden reiterarse en línea estas infracciones, existe temor racional y fundado de que esto sucederá una vez acordada la suspensión; por este motivo, la prohibición de que se retomen las

actividades ilícitas presenta particular relevancia. En consecuencia, junto a la condena a suspender la actividad ilícita, el demandante deberá solicitar la condena a la prohibición de reanudar las infracciones bajo idénticas condiciones, así como, especialmente, y de manera autónoma, la condena a la prohibición de iniciar estas infracciones bajo condiciones diferentes; en estos casos, la obligación de no cometer nuevas infracciones en el futuro se hará efectiva mediante la acción de cese y mediante la acción de prohibición.

**UNDÉCIMA.** *La dificultad de identificar al usuario infractor contrasta con su escasa relevancia a efectos de obtener una tutela judicial efectiva mediante las acciones de cese y de indemnización.* Aun cuando se realice una interpretación flexible de los requisitos exigidos por el art. 256.1.11º de la LEC para solicitar la diligencia preliminar que permita identificar al usuario infractor, no siempre es sencillo obtener la IP ni tampoco, en todo caso, esta dirección conducirá a quien cometió las infracciones. Estas dificultades contrastan con la reducida importancia que puede tener el usuario a efectos de conseguir el cese de las actividades ilícitas o la indemnización de los daños y perjuicios causados. En este sentido, dada la escasa entidad de sus actuaciones, debe descartarse el ejercicio de cualquier acción, de cese o de indemnización, frente al usuario que se limita a disfrutar de las obras mediante actos de reproducción ilícitos –además de que el art. 256.1.11º de la LEC no permite utilizar la diligencia preliminar para identificarle-. Por lo que respecta al usuario que participa en el modelo de explotación como proveedor de

contenidos, en los sistemas de descarga continua y de descarga directa, resulta más efectivo ejercer la acción de cese frente al alojador 2.0 en su condición de intermediario; en cambio, en el modelo de intercambio entre pares, el cese frente al usuario solo será relevante si se refiere a una o varias obras concretas, o si está poniendo contenidos a disposición del público de manera indiscriminada. Finalmente, ejercer la acción de indemnización contra el usuario proveedor de contenidos se presenta, en la mayoría de ocasiones, como una opción inviable económica y materialmente, por lo que interesa, en la medida de lo posible, exigir la responsabilidad solidaria a otros agentes implicados en las infracciones cometidas a partir del modelo de explotación.

**DUODÉCIMA.** *La solicitud de la medida cautelar de cese antes de la interposición de la demanda y sin previa audiencia del demandado para garantizar la efectividad de la sentencia.* Las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet se caracterizan por la rapidez de su difusión y por su desarrollo continuado, provocando, mientras no se produzca su cese, daños y perjuicios cuyo crecimiento es exponencial y que difícilmente podrán repararse de forma íntegra. En un ámbito como el descrito, la celeridad en las actuaciones judiciales deviene imprescindible; para ello, el titular de derechos no solo deberá hacer uso de la tutela cautelar de cese expresamente prevista en el art. 141 de la LPI, sino que, además, intentará que estas medidas sean concedidas antes de la presentación de la demanda y sin dar audiencia previa a la parte contraria. La solicitud de la medida cautelar con carácter previo al ejercicio de las

## *Conclusiones*

acciones se justifica en la necesidad de anticipar el cese de los ilícitos y de obtener tiempo adicional para redactar la demanda –pues así lo exige la reconocida complejidad de la materia: infracciones contra la propiedad intelectual en Internet-. Por su parte, la concesión de la tutela cautelar sin previa audiencia del demandado se justifica en la necesidad de preservar el buen fin de la medida; esto es debido a que, si se elimina el factor sorpresa respecto del infractor, este podría desplazar sus actividades ilícitas a otro sitio de Internet, provocando la carencia sobrevenida del objeto del proceso, pero persistiendo las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual.



## CONCLUSIONS<sup>1326</sup>

**FIRST.** *The establishment of a new legal framework that improves legal protection of copyrights against infringements committed on the Internet.* The special characteristics of copyrights, together with the extent of illicit activities against these rights on the Internet, brought to light the need for the establishment of accurate, appropriate and rapid mechanisms in our legal system (consisting of National Law and European Union Law), in order to ensure the judicial protection of copyrights with regard to infringements committed online. From 2014 to the present, a set of legal landmarks have introduced improvements in the existing mechanisms to protect copyrights on the Internet. There should be underlined, among these mechanisms, the reform of the Spanish Copyright Act and the reform of the Spanish Civil Procedure Act (both under Spanish Act 21/2014), as well as the ECJ case-law on Internet links (initiated by ECJ judgment in case *Svensson*). Thus, a new legal framework is being established, and it is progressively covering the classic shortcomings of the system as well as the lack of certain security regarding some aspects. Nevertheless under Law as it currently stands, to obtain effective judicial protection against copyright infringements on the Internet is still a challenge ahead of legal practitioners. The best way to tackle this challenge is to know the main characteristics of the different models of illicit exploitation, and

---

<sup>1326</sup> In accordance with article 9.1.b) of Regulation ACGUV 172/2016, of 28 June, (*Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral*), in order to accomplish with the requirements to obtain the “International Mention to Doctorate Degree”, the Abstract (comprehensive summary exceeding 4,000 words), as well as the Conclusions of this thesis dissertation are drafted in English.

to adequately use the procedural mechanisms provided by our legal order.

**SECOND.** *The need to examine the convenience of filing a lawsuit before the Spanish courts considering the possibility of obtaining effective judicial protection.* In the scope of non-contractual civil liability, the study of Brussels I Regulation Recast (as it has been interpreted by the ECJ), along with regulation provided under Spanish Law on the Judiciary, reveal that, when copyrights are infringed on the Internet, the characteristics of this means allow to confer international jurisdiction to Spanish courts on the basis of a diversity of forums (even when the case is not narrowly linked to our jurisdiction). Notwithstanding the copyrights holder who decides to commence a civil action, should analyse the different forums in order to conclude whether it is advisable to sue in the Spanish courts. For that purpose, the plaintiff will take into account the criterion based on their chances to obtain, ultimately, a judicial protection as effective as possible (*inter alia*, the possibility of requesting a compensation that covers all damages incurred, the advantages of the forum regarding evidence or the swiftness with which enforcement of the judgment could be obtained). Irrespective of the possibility of filing a lawsuit before the Spanish courts in other situations (for it is explicitly allowed by Private International Law), the above finding will lead to affirm, more often than not, the convenience of bringing the actions to protect copyrights before the Spanish courts when the defendant (usually the owner of the infringing website, the responsible of the peer-to-peer software or

the host service provider) is domiciled within the territory of the Spanish jurisdiction.

**THIRD.** *The need for resorting to Second Section of the Spanish Copyright Commission is in question after the examination of protection provided by judicial bodies.* Not only the Second Section of the Spanish Copyright Commission, but also proceedings in order to re-establish the legality before this administrative authority, raise constitutionality issues, due to their incompatibility with the exclusive reserve of jurisdiction to Courts (article 117.3 of Spanish Constitution), furthermore, they can raise procedural issues (jurisdiction conflicts between the Administration and a judicial body, or competence conflicts between judicial bodies from different judicial orders). Notwithstanding, published statistics demonstrate that copyright holders resort to this administrative authority, to the detriment of judicial bodies, even though, this only allows them to obtain, relatively quickly, the shutdown of websites or, when appropriate, the withdrawal of illegal content. In our view, a properly use of the Spanish civil procedure enables to obtain with greater swiftness the suspension of the illicit activities, since the judicial body does not need to request for any authorisation. To this effect, it is crucial for the applicant to avail himself of precautionary measures, this interim relief should be requested without a prior hearing of the defendant and prior to filing the lawsuit. In addition, were the claims to be substantiated on articles 138 to 140 of Spanish Copyright Act, it would allow the copyrights holder to obtain compensation for the

damages caused (that will not be possible before the Second Section of the Spanish Copyright Commission).

**FOURTH.** *The possibilities to sue of assignees who do not hold on an exclusive basis the right of reproduction and the right of making available to the public.* When copyright infringements are committed on the Internet, the exclusive assignee of the reproduction right and the right of making available to the public is entitled under Spanish Copyright Act to bring the legal actions provided in this Act to protect these rights. This assignee has standing to file a lawsuit by means of a procedural substitution or as the copyrights holder (depending on how the nature of the assignment is interpreted). Conversely, problems arise around two different types of assignees who do not have standing to bring the legal actions provided in articles 138 to 141 of Spanish Copyright Act against the infringements committed. However, these assignees do have economic expectations that may be affected by the illicit exploitation of copyrights on the Internet. These two types of assignees are, on the one hand, the non-exclusive assignees of reproduction rights and the right of making available to the public, on the other hand, assignees whose cession involves different exploitation rights over the works infringed on the Internet, for instance, the distribution right or the right of communication to the public not including the right of making available to the public. According to current regulation, these assignees are only entitled to exercise actions under Spanish Unfair Competition Act as aggrieved by activities of unfair trade. In addition, where appropriate, they could be part as an

intervener of the civil procedure based on Spanish Copyright Act and started by those who are entitled. In the same way that it has been regulated by the Spanish legislator under the new Spanish Patent Act, regarding these assignees it could also be introduced the possibility of requiring those who have standing to request judicial protection against the infringements and, in the event of inactivity, recognise the standing of these assignees to bring legal actions by themselves under Spanish Copyright Act.

**FIFTH.** *The convenience of recognising ex lege standing to management entities through class actions for the legal defence of copyrights infringed on a large scale on the Internet.* The exclusive right to authorise reproduction acts and acts of making available to the public does not constitute a right of mandatory collective management (or imposed by law). For this reason, when copyrights are infringed on a large scale on the Internet, bringing legal actions provided in articles 138 to 140 of Spanish Copyright Act can only be justified by the need for management entities to act collectively given the nature of these illicit activities. Notwithstanding massive copyrights infringements committed online are characterised by the complexity of the models of illicit exploitation used, as well as by the amount of copyright-protected content made available to the public. In order to obtain efficient and effective judicial protection, there is an obligation for management entities to file a lawsuit in order to protect a set of copyrights whose holders are not identified at the beginning of the civil procedure. The way to achieve this protection is having recourse

to the extraordinary and collective standing recognised by article 150 of Spanish Copyright Act. Despite this, it would be appropriate to strengthen extraordinary standing of these management entities against infringements committed on a large scale on the Internet. This could be attained by means of a provision under Spanish Copyright Act recognising the *ex lege* standing of the management entities in order to protect collectively rights that are not subject to a previous collective management.

**SIXTH.** *The link as an act of making available to the public and the impossibility of the linkers to be discharged of liability in accordance with article 17 of Spanish Information Society and Electronic Commerce Services Act.* The ECJ has confirmed that the provision of deep links to copyright-protected works constitutes an act of making available to the public. Thus, when these works have been disseminated on the Internet without the authorisation of the copyrights holder, the linker that provided the links profit-seeking, as well as the non-profit linker who knew or should reasonably have known the unlawfulness of the linked work, are responsible for the infringement as direct infringers. In our opinion, the linker cannot be considered a content provider but an intermediary service provider, nevertheless, the new ECJ case-law prevents the linker from being discharged of liability according to article 17 of Spanish Information Society and Electronic Commerce Services Act. This is due to the fact that, if the intermediary offers a deep link, this link will not only allow for direct access to the work, but also, those who activate the link to

locate the work will constitute a new, and additional, audience to those who access the copyright-protected work by means other than the link. As a consequence, if the link has enough entity to be considered by itself an act of making available to the public, also the linker is committing by themselves a direct infringement. In these cases, the linker cannot take advantage of a rule that excludes their liability derived from intermediary activities (i. e., article 17), when they have been held liable for acts performed by themselves: the provision of deep links that make it possible to pinpoint copyright-protected content.

**SEVENTH.** *The status of defendant of the linker due to their liability as direct infringer and the need to systematise those who can be sued as contributory infringers under article 138.II of Spanish Copyright Act.* The reform of the Spanish Copyright Act operated under Act 21/2014, has introduced the contributory infringers (considering them liable for the infringement). Thereby, the new article 138.II of Spanish Copyright Act has become particularly relevant when infringements against copyrights are committed on the Internet, for in these exploitation acts a wide range of agents are taking part. These agents participate in the infringements indirectly, however, their activities are likely to be included in the conducts defined in the aforementioned provision. Among the referred agents, intermediaries who offer links to copyright-protected content stand out. Nevertheless the recent ECJ case-law has moved them to the category of direct infringers, therefore, provided that they fulfill the requirements established by the

Luxembourg Court, it will be possible to hold them accountable for the infringements, without proving that they have carried out any of the activities explicitly regulated under article 138.II. The fact that the linker has been excluded from the category of contributory infringer serves to justify, even more, the need to specify each one of the three conducts defined as contributory infringement when copyrights are illicitly exploited online. Besides that, it has imposed an obligation to systematise the different Internet agents that develop activities which could be included among the regulated under article 138.II. The reflections carried out around both aspects have led us to the conclusion of which Internet agents could be defendants as contributory infringers: responsables for the peer-to-peer software, owners of websites in the form of Web 2.0 where copyright-protected content is offered and linkers who do not fulfill the requirements set by the ECJ to consider their links as an act of making available to the public.

**EIGHTH.** *The need for interpreting in a flexible way the preliminary proceeding aimed at discovering the identity of the infringer user in order to ensure its application and efficacy.* To the 21/2014 reform, the lack of a legal framework which allowed to identify the infringer user based on their IP address represented an obstacle to effective judicial protection of the holder whose copyrights had been infringed (for the reason that they could not obtain the name of the person against whom file the lawsuit). To address this problem, the Spanish legislator introduced on article 256.1.11° of Spanish Civil Procedural

## Conclusions

Act, a preliminary proceeding to discover the identity of the user who is allegedly infringing copyrights on the Internet. Nevertheless, the requirements issued by the above-mentioned provision, together with other problems which could arise when trying to identify the infringer user through their IP address, substract effectiveness from this procedural mechanism in order to indentify the user (those problems could even turn them into absolutely ineffective). For that reason, it has been fundamental to defend the convenience of avoiding an excessively strict interpretation of this preliminary proceeding (for the purpose of not devoiding it of meaning and hindering the user to make us of the anonymity offered by the Net to infringe copyrights). On the one hand, this interpretation demands to exclude only a type of users from the scope of application of the preliminary proceeding. The excluded users should be those whose illicit activity fulfills two requirements cumulatively: it must have been a *bona fide* activity as well as an activity carried out without the purpose of obtaining economic or commercial benefits. On the other hand, to prove the significant amount of copyright-protected content offered by the user without authorisation requires taking into account works whose copyright holder is a third person. In that case, the idea of *prima facie* evidence of the infringements should allow to apply for the preliminary proceeding with no need for proving the lack of those third holders consent for the act of making their works avaiable to the public.

**NINTH.** *The joint and several liability of the various parties involved in the copyrights infringement does not lead to a situation of necessary passive joinder of defendants.* The different models of copyrights illicit exploitation are characterised by the plurality of subjects who, directly or indirectly, can be held liable of the infringements. To this effect, it will be necessary that the activities of these subjects are capable of being included among those laid down in sections I and II of article 138 of Spanish Copyright Act. The complexity of the configuration that makes possible the operation of the models based on streaming, direct download and peer-to-peer exchange implies two relevant aspects. On the one hand, it determines that the different subjects are involved because of the conduct of an activity which, by itself, entails adequate entity in order to be classified as illicit. On the other hand, this complex configuration deters the splitting of damages caused by the activity conducted by each one of the infringers as individuals. For the purpose of bringing an action for compensation, the first aspect mentioned justifies that, among the different subjects liable, a situation of necessary passive joinder of defendants is not established (as a consequence, an individual claim could be filed against each infringer, and each one of the claims will have its own object). Regarding the second aspect, the different agents who have participated in the model of illicit exploitation will be subject to a joint and several liability regime (hence it will be possible to claim the total amount of damages caused to one of the infringers).

**TENTH.** *The need for interpreting the cessation in such a way that enables its application to infringements committed on the Internet. The particular significance of the prohibition of reiterating infringements on this means.* Article 139.1 of Spanish Copyright Act contains a non-exhaustive listing of the different activities that can comprise the action of cessation. Notwithstanding, except for the express reference to the suspension of the service rendered by intermediaries, the other provisions have retained a regulation abided by infringements committed in the analogue world. Thus, there is a need for interpreting the suspension of the illicit activity, the prohibition of resuming the infringements as well as the removal actions prescribed by the aforementioned rule, in accordance with particular circumstances of models of illicit exploitation used on the Internet. In addition, since reiterating those infringements online is easy and could be done rapidly, there is a reasonable and well-founded fear for this to happen once the suspension has been ordered. For that reason, the prohibition of resuming the illicit activities is of particular significance. As a consequence, along with the injunction ordering to suspend the illicit activity, the applicant should request an injunction ordering to prohibit resuming the infringements within the same conditions. In addition, the applicant should independently request an injunction ordering to prohibit the start of those infringements within different conditions. In these cases, the obligation to engage in no new infringements in the future will be effective via the action of cessation and the prohibitory action.

**ELEVENTH.** *The difficulty for identifying the infringer user contrasts with the little significance in order to obtain an effective judicial protection by means of action for cessation and action for compensation.* Even though requirements set out in article 256.1.11° of Spanish Civil Procedural Act to request a preliminary proceeding which allows to identify the infringer user are interpreted flexibly, it is not always easy to obtain the IP address, furthermore, nor will, in any case, this IP address lead to whom committed the infringements. These difficulties contrast with the confined relevance that the user could have for the purpose of obtaining the termination of the illicit activities or the compensation for the damage incurred. Accordingly, due to the little entity of their actions, there should be discarded the exercise of any action, neither cessation nor compensation, against the user whose only activity is to enjoy the copyright-protected works through illicit acts of reproduction (beyond the fact that, under article 256.1.11° of Spanish Civil Procedural Act, it is not possible to use the preliminary proceeding to identify them). With reference to the user who participates in the model of illicit exploitation as a content provider, in streaming and direct downloading, it is more effective to bring an action for cessation against the host 2.0 as an intermediary. Conversely, in the peer-to-peer exchange model, the cessation against the user will only be relevant if it is referred to one or more concrete works, or if the user is making copyright-protected content available to the public indiscriminately. Finally, to bring an action for compensation against the user who is acting as a content provider is mostly a nonviable option both, economic and materially. For these

reasons, it is convenient to demand accountability as far as possible to other agents involved in the infringements committed by using the model of exploitation.

**TWELFTH.** *The request of an interim relief for cessation before filing the lawsuit and without a prior hearing of the defendant in order to ensure the effectiveness of the judgment.* Copyright infringements committed on the Internet are characterised by their speedy dissemination and their ongoing development causing damages whose growth is exponential unless they are discontinued. Those damages will only with difficulty be made full reparation. Within the field referred, the expedition of the judicial proceedings is essential. For that purpose, not only should the copyrights holder make use of the interim relief for cessation explicitly provided in article 141 of Spanish Copyright Act, but also, they should try to obtain these precautionary measures before filing the lawsuit and without a prior hearing of the defendant. The request of a precautionary measure before suing is justified in the need for anticipating the end of the infringements as well as the need for obtaining extra time to draft the claim. What has been stated is demanded by the complexity of the subject-matter (which has been acknowledged by the courts): infringements committed against copyrights on the Internet. Concerning the granting of interim relief without a prior hearing of the defendant, it is justified in the need for preserving the good purpose of the precautionary measure. This is because, if the element of surprise is removed regarding the infringer, they could shift their illicit activities to another

website, causing an unexpected lack of the civil procedure subject. Nevertheless, were it to happen, the infringements against copyrights will persist.

## BIBLIOGRAFÍA

ALMAGRO NOSETE, J., “Aspectos procesales del intercambio de ficheros en redes P2P”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), ET AL., *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, ed. Dykinson, Madrid, 2011, págs. [289] a 298.

ALONSO PALMA, A. L., *Propiedad intelectual y derecho audiovisual*, ed. CEF, Madrid, 3ª ed., 2015.

ANDERSON, P., *Web 2.0 and beyond: Principles and Technologies*, ed. CRC Press, Florida, 2012.

APARICIO VAQUERO, J. P., “Cuestiones de derecho aplicable y responsabilidad de los prestadores de servicios de red social y de sus usuarios”, en APARICIO VAQUERO, J. P., BATUECAS CALETRÍO, A. (coord.), ET AL., *En torno a la privacidad y la protección de datos en la sociedad de la información*, ed. Comares, Granada, 2015, págs. [187] a 231.

ARMENGOT VILAPLANA, A., “La piratería musical: Derechos de Propiedad Intelectual defraudados y medios de tutela judicial”, en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, nº 7, 2002, págs. 1581 a 1593.

ARMENGOT VILAPLANA, A., “¿Es sumario el proceso en el que se resuelven peticiones de cese de actividades ilícitas en materia de derechos de propiedad intelectual? (el significado del segundo párrafo del art. 150 LPI)”, en *Tribunales de justicia: Revista española de derecho procesal*, nº 5, 2002, págs. 15 a 26.

ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, ed. La Ley, Madrid, 2003.

ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes

19/2006 y 23/2006”, en *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, nº 18, 2006, 58 págs. [consultado en versión electrónica].

ARMENGOT VILAPLANA, A., “Las nuevas diligencias preliminares y las normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial”, en *Diario La Ley*, nº 6819, 13 de noviembre de 2007, 46 págs.

ARMENGOT VILAPLANA, A., “La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas”, en *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 25, enero - abril 2007, págs. 45 a 80.

ARMENGOT VILAPLANA, A., “Las nuevas funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual”, en *Revista General de Derecho Procesal*, nº 27, 2012, 27 págs.

ARMENGOT VILAPLANA, A., “El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos por la Comisión de Propiedad Intelectual (A propósito de las SSTs, Sala 3ª, de 31 de mayo de 2013)”, en *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 46, enero - abril 2014, págs. 13 a 42.

ARMENTA DEU, T., *Lecciones de Derecho Procesal Penal*, ed. Marcial Pons, Barcelona, 2015.

ARSUAGA CORTÁZAR, J., “Algunas cuestiones sobre la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil”, en *Estudios de derecho judicial*, nº 123, 2007, págs. 95 a 116 [consultado en versión electrónica].

BANACLOCHE PALAO, J., *Los Juzgados de lo Mercantil: régimen jurídico y problemas procesales que plantea su actual regulación*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005.

BENTLY, L. and SHERMAN, B., *Intellectual Property Law*, ed. Oxford University Press, New York, 4ª ed., 2014.

## Bibliografía

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, ed. Tecnos, Madrid, 3ª ed., 2007.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 5ª ed., 2012.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Competencia judicial, internet y propiedad intelectual”, en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, nº 7, 2013, 3 págs.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “La copia privada”, en BERCovITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL, *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. [61] a 87.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., *Viejo y nuevo derecho penal: principios y desafíos del derecho penal de hoy*, ed. Iustel, Madrid, 2012.

BLANES RIBERA, B., *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, ed. Dykinson, Madrid, 2002.

CALVO CARAVACA, A.-L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, ed. Comares, Granada, 15ª ed., 2014.

CARBAJO CASCÓN, F., “Aspectos sustantivos del procedimiento administrativo para la salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en internet”, en *IDP, Revista de Internet, Derecho y Política*, nº 15, noviembre 2012, págs. 7 a 16.

CARBAJO CASCÓN, F., “El contrato de licencia de explotación de derechos de autor”, en BERCovITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y CALZADA CONDE, M. A. (dir.), *Contratos mercantiles*, ed. Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 394 a 456.

CASAS VALLÉS, R. y XALABARDER PLANTADA, R., “Propiedad intelectual”, en PEGUERA POCH, M. (coord.), ET AL., *Principios de*

*derecho de la sociedad de la información*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 443 a 519.

CASAS VALLÉS, R., “La Comisión de Propiedad Intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL, *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. [267] a 346.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “Las medidas cautelares «*inaudita altera parte*» en propiedad industrial e intelectual”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, ed. Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, 1ª ed., págs. 229 a 256.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El nuevo régimen de diligencias preliminares en propiedad intelectual frente a las defraudaciones en el entorno digital”, en APARICIO VAQUERO, J. P. (coord.), ET AL., *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materiales pendientes*, ed. Dykinson, Madrid, 2016, págs. 121 a 154.

CASTELLÓ PASTOR, J. J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.

CASTELLÓ PASTOR, J. J., “Wi-Fi abiertas e infracciones de derechos de autor (Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2016)”, en *Revista de derecho mercantil*, nº 302, 2016, págs. 457 a 470 [consultado en versión electrónica].

CASTELLÓ PASTOR, J. J., “La responsabilidad indirecta de los prestadores de servicios de la sociedad de la información e intermediarios a la luz del artículo 138.II de la Ley de Propiedad Intelectual”, en *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, nº 41, 2016, págs. 175 a 199 [consultado en versión electrónica].

## Bibliografía

CAVANILLAS MÚGICA, S., GARAU SOBRINO, F., GRIMALT SERVERA, P., ET AL., *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet*, ed. Comares, Granada, 2007.

CLEMENTE MEORO, M. E. y CAVANILLAS MÚGICA, S., *Responsabilidad civil y contratos en internet. Su regulación en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico*, ed. Comares, Granada, 2003.

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. (dir.) y LÓPEZ BARJA DE QUIROGA (coord.), J., *Comentarios al Código Penal*, Vol. 2, ed. Bosch, Barcelona, 2007.

CORDÓN MORENO, F., “¿Juzgados de lo Mercantil o Juzgados de Primera Instancia?”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 293, 2014, págs. 271 a 286 [consultado en versión electrónica].

CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. (dir.), MORENO CATENA, V. (dir.), ET AL., *La Ley de Enjuiciamiento Civil. Aplicación práctica: con Formularios, Comentarios y Jurisprudencia*, Vol. 1, ed. Tecnos, Madrid, 2004.

DAMIÁN MORENO, J., “Consideraciones en torno al procedimiento previsto para el ceirre de páginas web (a propósito de la «Ley Sinde»)”, en *Diario La Ley*, nº 7455, 28 de Julio de 2010, 9 págs.

DE COUTO GÁLVEZ, R. M., “Perspectiva española frente a la utilización ilícita de las obras en la red”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), ET AL., *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, ed. Dykinson, Madrid, 2011, págs. [627] a 661.

DE HOYOS SANCHO, M., “Las medidas cautelares de suspensión del servicio y clausura de páginas web por vulneración de los derechos de autor en Internet”, en MATA Y MARTÍN, R. M. (dir.) y JAVATO MARTÍN, A. M. (coord.), *La propiedad intelectual en la era digital: límites e*

*infracciones a los derechos de autor en Internet*, ed. La Ley, Las Rozas (Madrid), 2011, págs. 293 a 347.

DE LA OLIVA SANTOS, A. ET AL., *Derecho procesal penal*, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 8ª ed., 2007.

DE LA OLIVA SANTOS, A. (dir.) y GASCÓN INCHAUSTI, F., *Competencia Judicial Internacional, Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Extranjeras en la Unión Europea, Derecho Procesal Civil Europeo*, vol. I., ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011.

DE LA OLIVA SANTOS, A., DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General*, Vol. 1, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2ª ed., 2013.

DELGADO PORRAS, A., “El rol de la gestión colectiva de los derechos de los autores en el entorno digital”, en *Derechos de autor y derechos afines al de autor: recopilación de artículos*, Tomo 2, ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, págs. 363 a 377.

DELGADO PORRAS, A., “La legitimación de las entidades de gestión colectiva en los ámbitos administrativo y judicial”, en *Derechos de autor y derechos afines al de autor: recopilación de artículos*, Tomo 2, ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, págs. 379 a 407.

DELGADO PORRAS, A., “Introducción a la gestión colectiva de los derechos de autor y afines a los derechos de autor”, en *Derechos de autor y derechos afines al de autor: recopilación de artículos*, Tomo 2, ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, págs. 409 a 467.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La licitud de los enlaces en Internet y sus límites”, en su blog *Pedro de Miguel Asensio*, 21 de febrero de 2014, <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2014/02/la-licitud-de-los-enlaces-en-internet-y.html> (última consulta 3 de agosto de 2016).

## Bibliografía

DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, ed. Thomson Reuters Civitas - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 5ª ed., 2015.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La litigación sobre derechos de autor en Internet y la sentencia *Hejduk* (1)”, en *La Ley Unión Europea*, nº 24, marzo 2015, 4 págs.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Configuración y alcance de las medidas de cesación contra proveedores de acceso a Internet”, en *La Ley Unión Europea*, nº 15, mayo 2014, 7 págs.

DE NOVA LABIÁN, A. J., *Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de Internet: (especial referencia a los sistemas de intercambio de archivos)*, ed. Dykinson, Madrid, 2010.

DE TORRES FUEYO, J., “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales y particularidades en la gestión colectiva”, en *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 25, enero - abril 2007, págs. 81 a 121.

DEL RÍO FERRETTI, C., *Los poderes de decisión del juez penal. Principio acusatorio y determinadas garantías procesales (el deber de correlación)*, ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009.

DÍAZ PITA, Mª. P., “Diligencias preliminares y propiedad intelectual tras la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero”, en VIVAS TESÓN, I. (dir.), ET AL., *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, ed. Dykinson, Madrid, 2015, págs. 175 a 214.

DICKINSON, A. and LEIN, E., *The Brussels I Regulation Recast*, ed. Oxford University Press, Oxford, 2014.

DURÁN RIVACOBIA, R., “La protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico”, en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, nº 2, 2011, 18 págs.

ECHEBARRÍA SÁENZ, J. A., “Entidades de gestión de derechos de autor y transparencia”, en MATA Y MARTÍN, R. M. (dir.) y JAVATO MARTÍN, A. M. (coord.), *La propiedad intelectual en la era digital: límites e infracciones a los derechos de autor en Internet*, ed. La Ley, Las Rozas (Madrid), 2011, págs. 127 a 165.

ESCUDERO ALDAY, R. y GARCÍA AÑÓN, J., *Cómo se hace un trabajo de investigación en Derecho*, ed. Catarata, Madrid, 2013.

ESPLUGUES MOTA, C., IGLESIAS BUHIGUES, J. L. y PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 8ª ed., 2014.

EVANGELIO LLORCA, R. y LÓPEZ RICHART, J., “El derecho de autor en el entorno digital”, en LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., (dir.), GARCÍA MIRETE, C. M., (coord.), *Derecho TIC: derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, págs. [163] a 207.

FAWCETT, J. J., and TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, ed. Oxford University Press, New York, 2ª ed., 2011.

FERNÁNDEZ – GALLARDO, J. Á., “Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal”, en *Justicia: Revista de derecho procesal*, nº 2, 2015, págs. 349 a 437.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, J. M. (coord.), *Diccionario jurídico*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 4ª ed., 2006.

FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “Respuesta penal frente a la piratería en internet: subsunción típica y criterios de imputación subjetiva de los ISPs”, en *Revista de Derecho Penal*, nº 8, 2003, págs. 31 a 57.

FERNÁNDEZ SEIJO, J. Mª., “Superposición de competencias de los Juzgados de 1ª Instancia y de lo Mercantil. Otras situaciones conflictivas en la competencia de los Juzgados de 1ª Instancia y de lo Mercantil”, en

## Bibliografía

*Estudios de derecho judicial*, nº 123, 2007, págs. 307 a 378 [consultado en versión electrónica].

GARBERÍ LLOBREGAT, J., *Capacidad, postulación y legitimación de las partes en el proceso civil*, ed. Bosch, Barcelona, 2009.

GARCÍA SANZ, F. J. y VENDRELL CERVANTES, C., A., “Doctrina judicial en torno a las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual”, en *Diario La Ley*, nº 8128, 17 de Julio de 2013, 10 págs.

GARCIMARTÍN, F., “La competencia judicial internacional en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, en *Diario La Ley*, nº 8614, 28 de septiembre de 2015, 11 págs.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Propiedad intelectual en Internet: el derecho a establecer enlaces en la W.W.W.”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 1, 1999, págs. 67 a 94.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 6, 2000, págs. 9 a 64.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Acciones civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P. Su regulación en la Ley 34/2002 y en la Ley de Propiedad Intelectual”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 16, 2004, págs. 55 a 104.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Comares, Granada, 1ª ed., 2005.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores de derechos de propiedad intelectual”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 27, 2007, págs. 13 a 55.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Comares, Granada, 2ª ed., 2010.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Protección de datos vs. Tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 38, 2011, págs. 13 a 75.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., *La responsabilidad de los intermediarios en Internet en materia de propiedad intelectual. Un estudio de derecho comparado*, ed. Tecnos D. L., Madrid, 2014.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “¿Puede crearse un nuevo límite en la Ley de Propiedad Intelectual española para dar cobertura a los contenidos generados por los usuarios?”, en APARICIO VAQUERO, J. P. (coord.), ET AL., *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materiales pendientes*, ed. Dykinson, Madrid, 2016, págs. 257 a 296.

GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, I., “Medidas de cesación contra el operador de una red local inalámbrica en caso de infracciones de derechos de terceros cometidas desde dicha red. Comentario a la STJUE, Sala 3ª, de 15 de septiembre de 2016 (Asunto C-484/14), (TJCE 2016, 255), en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, nº 103, 2017, págs. 499 a 524.

GAUDEMET-TALLON, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe: matières civile et commerciale – Règléments 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, ed. LGDJ, Paris, 5ª ed., 2015.

GIL GIL, A. y MARTÍN FERNÁNDEZ, C., “Sobre la tipicidad de la conducta de colgar en la red una obra protegida con ánimo comercial y la atipicidad de su descarga a pesar de su ilicitud”, en *Indret Revista para el análisis del derecho*, nº 2, 2009, 34 págs.

## Bibliografía

GIMENO SENDRA, V., *Derecho Procesal Penal*, ed. Civitas, Madrid, 2012.

GIMENO SENDRA, V., *Derecho Procesal Civil. El Proceso de Declaración. Parte General*, ed. Castillo de Luna - UNED, Madrid, 2015.

GÓMEZ RIVERO, M<sup>a</sup> DEL C., *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

GÓMEZ TOMILLO, M., *Comentarios al Código Penal*, ed. Lex Nova, Valladolid, 2<sup>a</sup> ed., 2011.

GÓMEZ TOMILLO, M., “*Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*. Otra vez sobre la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. El nuevo delito de facilitación de acceso o localización de contenidos protegidos en Internet (art. 270.2 CP)”, en *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, n<sup>o</sup> 50, mayo - agosto 2015, págs. 13 a 33.

GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J., “La lucha de los titulares de derechos de autor contra las redes «peer to peer» (P2P)”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, n<sup>o</sup> 18, 2004, págs. 25 a 68.

GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J., *La copia privada: sus fundamentos y su tratamiento en el entorno digital*, ed. Comares, Granada, 2008.

GONZÁLEZ GOZALO, A., “La obligación de los prestadores de servicios en línea de revelar la identidad de los usuarios que infringen derechos de propiedad intelectual a través de redes P2P”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, n<sup>o</sup> 20, 2005, págs. 77 a 134.

GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., GONZÁLEZ GOZALO, A. y SÁNCHEZ ARISTI, R., *Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, págs. [201] a 260.

GONZÁLEZ GOZALO, A., “El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos de carácter personal en las redes *peer to peer*”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 28, 2008, págs. 13 a 68.

GRACIA MARTÍN, L. (coord.) ET AL., *Tratado de las consecuencias jurídicas del delito*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

GUICHOT, E., (coord.), BOIX PALOP, A., ET AL., *Derecho de la comunicación*, ed. Iustel, Madrid, 4ª ed., 2016.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “El régimen jurídico de las descargas”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), ET AL., *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, ed. Dykinson, Madrid, 2011, págs. [241] a 258.

HEREDIA CERVANTES, I., “Competencia judicial internacional y derechos morales de propiedad intelectual”, en *Diario la Ley*, nº 8386, 26 de septiembre de 2014, 23 págs.

IBARRA VALDIVIA, C., *Medidas cautelares en el proceso de derechos de autor*, Tesis Doctoral, 2010, disponible en GREDOS, Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca (<https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/76469>).

JAÉN VALLEJO, M. y PERRINO PÉREZ, Á. L., *La reforma penal de 2015 (Análisis de las principales reformas introducidas por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo)*, ed. Dykinson, Madrid, 2015.

JIMÉNEZ BLANCO, P., “Cooperación Internacional en la práctica de pruebas y adopción de medidas cautelares en los derechos de

propiedad intelectual”, en *Anuario español de derecho internacional privado*, nº 0, 2000, págs. 285 a 298.

JUAN SÁNCHEZ, R., *La responsabilidad civil en el proceso penal (actualizado a la Ley de juicios rápidos)*, ed. La Ley, Las Rozas (Madrid), 2004.

JUAN SÁNCHEZ, R., *La legitimación en el proceso civil: los titulares del derecho de acción: fundamentos y reglas*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014.

LEDESMA IBÁÑEZ, J., *Piratería digital en la propiedad intelectual: análisis jurídico de la piratería digital en el ámbito español e internacional*, ed. Bosch, Barcelona, 2011.

LETAI P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical en Internet*, ed. Comares, Madrid, 2012.

LESSIG, L., *El código 2.0*, ed. Traficantes de sueños, Madrid, 1ª ed., 2009.

LÓPEZ JIMÉNEZ, D. y MONROY ANTÓN, A. J., “Aproximación al fenómeno de los enlaces en Internet: incidencia de la autorregulación”, en *Revista Jurídica del Deporte*, nº 34, 2012, 17 págs.

LÓPEZ MAZA, S., *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, ed. Comares, Granada, 2009.

LÓPEZ MAZA, S., “Idas y venidas de la «Ley Sinde». Comentario a la disposición final 43ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible”, en *Revista jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, nº 23, 2011, págs. 215 a 242.

LÓPEZ RICHART, J., “Difamación en la web 2.0 y responsabilidad civil de los prestadores de servicios de alojamiento”, en *Derecho privado y Constitución*, nº 26, 2012, págs. 143 a 201.

LÓPEZ RICHART, J., “El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, en APARICIO VAQUERO, J. P. (coord.), ET AL., *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materiales pendientes*, ed. Dykinson, Madrid, 2016, págs. 343 a 398.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, ed. Dickinson, Madrid, 2008.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Criterio de “focalización” y *forum delicti commissi* en las infracciones de propiedad industrial e intelectual en Internet”, en *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 31, enero-abril 2009, págs. 13 a 51.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Aspectos de Derecho internacional privado de las relaciones jurídicas en Internet”, en M. PEGUERA POCH (coord.), *Principios de Derecho de la Sociedad de la Información*, ed. Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 939 a 1008.

MAGNUS, U. and MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation*, ed. Sellier, München, 2ª ed., 2012.

MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, D. J., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, ed. Tecnos, Madrid, 7ª ed., 2012.

MARÍN CASTÁN, F., (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

MARÍN LÓPEZ, J. J., “Las entidades de gestión”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 6ª ed., 2015, págs. [307] a 329.

MARTÍN VILLAREJO, A., “Estructura y funcionamiento de las entidades de gestión” en ROGEL VIDE, C., ET AL., *Entorno a la reforma de la Ley*

*de Propiedad Intelectual*, ed. Fundación AISGE, Madrid, 2013, págs. 53 a 97.

MARTÍNEZ AYUSO, M. A., “Las redes P2P y la descarga ilegal de contenidos”, en *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, nº 18, 2006, 21 págs.

MASSAGUER FUENTES, J., “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital. El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 13, 2003, págs. 11 a 48.

METZGER A., “Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet” en S. LEIBLE and A. OHLY (ed.), *Intellectual Property and Private International Law*, ed. Mohr Siebeck, Tübingen, 2009, págs. [251] a 267.

MINERO ALEJANDRE, G., “Medios de tutela de la propiedad intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL, *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. [363] a 386.

MONTALBÁN AVILÉS, A., “Propiedad Intelectual y Medidas Cautelares”, en MONTALBÁN AVILÉS, A. (dir.), *Medidas Cautelares en el ámbito de los Juzgados de lo Mercantil*, ed. C.G.P.J., Madrid, 2005, págs. [257] a 298.

MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de la propiedad intelectual*, ed. Comares, Granada, 1997.

MONTESINOS GARCÍA, A., “El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, a la luz de la reforma del Texto Refundido de la

Ley de Propiedad Intelectual”, en *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, nº 4, 2014, 28 págs.

MONTESINOS GARCÍA, A., “Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual tras la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 50, 2015, págs. 35 a 70.

MONTESINOS GARCÍA, A., “Las medidas cautelares en el ámbito de la propiedad intelectual”, en *Revista General de Derecho Procesal*, nº 40, 2016, 31 págs.

MORILLO GONZÁLEZ, F., “Protección de los derechos de propiedad intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 6ª ed., 2015, págs. [307] a 329.

MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 9ª ed., 2015.

MUÑOZ CUESTA, J. y RUÍZ DE ERENCHUN, E., *Cuestiones prácticas sobre la reforma penal de 2015*, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015.

MUÑOZ XANCÓ, J., “La acreditación de la legitimación activa por las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”, en *Revista de derecho procesal*, nº 3, 1999, págs. 595 a 624.

ORDÓÑEZ SOLÍS, D., “Ciberpiratas, Administración y jueces: a propósito de la Ley Sinde”, en *Diario La Ley*, nº 7822, 21 de marzo de 2012, 21 págs.

ORTEGO RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos*, ed. Reus, Madrid, 2015.

## Bibliografía

ORTELLS RAMOS, M., *Aproximación al concepto de potestad jurisdiccional en la Constitución Española*, Memoria de Cátedra, 1984.

ORTELLS RAMOS, M., *Método, fuentes y programa de Derecho Procesal*, Memoria de Cátedra, 1984.

ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, ed. Comares, Granada, 1999.

ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, ed. La Ley, Madrid, 2000.

ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, ed. La Ley, Madrid, 2005.

ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, ed. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 14<sup>a</sup> ed., 2015.

ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, ed. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 5<sup>a</sup> ed., 2015.

ORTIZ-ÚRCULO, C. y BADIN, L., “El régimen de los enlaces en Internet después del caso Svensson y otras novedades recientes”, en *Diario La Ley*, n<sup>o</sup> 8401, 17 de Octubre de 2014, 6 págs.

ORTS BERENGUER, E. y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Compendio de Derecho Penal. Parte General*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 5<sup>a</sup> ed., 2015.

PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017 [consultado en versión electrónica].

PARDO IRANZO, V., *Ejecución de sentencias por obligaciones de hacer y de no hacer*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.

PEGUERA POCH, M., *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, ed. Comares, Granada, 2007.

PEGUERA POCH, M., “Sólo sé que no sé nada (efectivamente): la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI”, en *IDP: revista de Internet, Derecho y Política*, nº 5, 2007, 18 págs.

PEGUERA POCH, M., “«La red P2P es legal» y otras apreciaciones: más sobre la sentencia de elrincondejesus (I)”, en su blog *Responsabilidad en Internet*, 27 de marzo de 2010, <https://responsabilidadinternet.wordpress.com/2010/03/27/mas-sobre-la-sentencia-elrincondejesus-1/> (última consulta 3 de agosto de 2016).

PEGUERA POCH, M., “Enlaces, descargas y puesta a disposición en redes P2P (comentario a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, de 9 de marzo de 2010, sobre el sitio web elrincondejesus)”, en *Diario La Ley*, nº 7462, 7 de Septiembre de 2010, 12 págs.

PEGUERA POCH, M. y TARRÉS VIVES, M., “Marco jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, en PEGUERA POCH, M. (coord.), ET AL., *Principios de derecho de la sociedad de la información*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 317 a 389.

PEGUERA POCH, M., “Tratamiento jurisprudencial de los sitios web que proporcionan enlaces a obras y prestaciones protegidas”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 42, 2012, págs. 31 a 84.

PEGUERA POCH, M., “Los prestadores de servicios de Internet y la normativa sobre responsabilidad”, en LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., (dir.), GARCÍA MIRETE, C. M., (coord.), *Derecho TIC: derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, págs. [77] a 101.

PERDICES HUETOS, A., “Las entidades de gestión”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL., *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. [179] a 266.

PLAZA PENADÉS, J., *Propiedad intelectual y sociedad de la información (Tratados OMPI, Directiva 2001/29/CE y responsabilidad civil en la Red)*, ed. Aranzadi, Pamplona, 2002.

PLAZA PENADÉS, J., “La responsabilidad civil de los intermediarios en Internet”, en PLAZA PENADÉS, J., (coord.), ET AL., *Derecho y nuevas tecnologías de la información y la comunicación*, ed. Aranzadi, Pamplona, 2014, págs. 261 a 298.

PINAZO TOBES, E., “Competencia de los Juzgados de lo Mercantil en materia de propiedad intelectual”, en SANJUÁN Y MUÑOZ, E. ET AL., *Competencias de los Juzgados de lo Mercantil. Competencias en materia concursal y “competencias añadidas” mercantiles*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

PUENTE ABA, L. M., “El ánimo de lucro y el perjuicio como elementos necesarios de los delitos contra la propiedad intelectual”, en *Revista Penal*, nº 21, 2008, págs. 103 a 112.

PUERTO MENDOZA, A., *Introducción al derecho de Internet; régimen jurídico básico de los contenidos digitales*, ed. CEF, Madrid, 2015.

QUERALT JIMÉNEZ, J. J., *Derecho Penal Español. Parte Especial*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 7ª ed., 2015.

QUINTERO OLIVARES, G. (dir.) y MORALES PRATS, F. (coord.), *Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal*, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 9ª ed., 2011.

RAMÍREZ SILVA, P., “Los enlaces en Europa. El asunto Svensson (I): réplica a la opinión de la European Copyright Society”, en *Indret: Revista para el análisis del Derecho*, nº 2, 2013, 26 págs.

RAYBURN, D., *Streaming and digital media: understanding the business and technology*, ed. Focal Press, Massachusetts, 2007.

BUSTO LAGO, J. M., “Responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)”, en REGLERO CAMPOS, L. F. y BUSTO LAGO, J. M. (coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 597 a 747.

REQUEJO ISIDRO, M. y SIRAKOVA, K., “Is the Shevill Doctrine still up to date? Some further thoughts on CJEU’s Judgment in Hejduk (C-441/13)”, en *Conflict of Laws .net*, 24 de Enero de 2015 (disponible en: <http://conflictoflaws.net/2015/is-the-shevill-doctrine-still-up-to-date-some-further-thoughts-on-cjeus-judgment-in-hejduk-c-44113/> última consulta 25 de julio de 2015).

RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, M. A., “Reserva de jurisdicción, potestad reglamentaria y propiedad intelectual. En torno a las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2013, sobre la denominada «Ley Sinde»”, en *Revista de administración pública*, nº 192, 2013, págs. 231 a 256.

RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, M., *La tutela administrativa de la propiedad intelectual en la sociedad de la información*, ed. Iustel, Madrid, 2013.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), ET AL., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009.

ROMÁN PÉREZ, R., “Caso *Weblisten*: propiedad intelectual sobre obras transmitidas por redes digitales” en BELLO PAREDES, S. A., y MURILLO VILLAR, A. (coord.), *Estudios jurídicos sobre la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías: con motivo del XX aniversario de la Facultad de Derecho de Burgos*, ed. Universidad de Burgos, Burgos, 2005, págs. [532] a 550.

SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, ed. Instituto de Derechos de Autor, Madrid, 2007.

SÁNCHEZ ARISTI, R., “Enlaces a contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual, ¿prestación de un servicio de intermediación o provisión de contenidos? Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 24 de febrero de 2011 (caso – “elrincondejesus”)”, en *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, nº 33, 2011, págs. 421 a 436.

SÁNCHEZ ARISTI, R., “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet: del rol de intermediarios hacia el de proveedores de contenidos que explotan obras y prestaciones intelectuales”, en *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, nº 5, Vol. 2, 2012, págs. 91 a 135.

SÁNCHEZ ARISTI, R., “La provisión de enlaces en Internet y el derecho de puesta a disposición del público (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014 en el asunto C-466/12 [caso Svensson]”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 46, 2014, págs. 45 a 95.

SÁNCHEZ ARISTI, R., “Responsables de la infracción (art. 138 LPI)”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), ET AL, *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. [347] a 364.

SÁNCHEZ POS, M<sup>a</sup>. V., en CHOZAS ALONSO (coord.), ÁLVAREZ DE NEYRA, S. I., ET AL., *Los sujetos protagonistas del proceso penal*, ed. Dykinson, Madrid, 2015.

SOLER PASCUAL, L. A., en LLAMAS POMBO, E. (dir.), *Acciones Civiles*, Tomo IV, ed. La Ley, Madrid, 2013, págs. [823] a 900.

SUÁREZ ROBLEDANO, J. M. (coord.), MÁRQUEZ CARRASCO, R., ET AL., *Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Textos legales, Comentarios, Jurisprudencia y Formularios*, Vol. 1, ed. Dijusa, Madrid, 2003.

SUQUET CAPDEVILA, J., “El lugar del hecho dañoso en Internet: criterios de atribución de competencia judicial internacional: STJUE de 21 de diciembre de 2016, asunto C-618/15: Concurrence SARL v. Samsung Electronics France SAS y Amazon Services Europe Sàrl”, en *La Ley Unión Europea*, nº 47, abril 2017, 25 págs.

TIRADO ESTRADA, J. J., “La lucha penal contra la piratería física y digital. Elementos normativos y dinámica jurídico-práctica”, en *Actualidad civil*, nº 4, 2015, 64 págs.

TOMÁS Y VALIENTE LANUZA, C., en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., (dir.) y GÓRRIZ ROYO, E., MATALLÍN EVANGELIO, Á. (coord.), *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2<sup>a</sup> ed., 2015, págs. [843] a 890.

TORRES LÓPEZ, J., “La consideración de los enlaces como actos de comunicación pública (comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014 en el asunto C-466/12 [Caso Svensson]”, en *Cadernos de derecho actual*, nº 2, 2014, págs. 177 a 184.

UREÑA SALCEDO, J. A., *Régimen público de la gestión colectiva de derechos de autor*, ed. Iustel, Madrid, 2011.

## Bibliografía

VAN DROOGHENBROECK, J. F., BALOT, F. y WILLEMS, G., *Leçons de méthodologie juridique*, ed. Larcier, Bruxelles, 2009.

VAN DROOGHENBROECK, J. F. y DE BOE, C., “Les mesures provisoires et conservatoires dans le Règlement Bruxelles I bis”, en GUINCHARD, E. (dir.), *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, ed. Bruylant, D. L., Bruxelles, 2014.

VEGA VEGA, J. A., “Acciones y procedimientos en defensa de la propiedad intelectual”, en ROGEL VIDE, C., (coord.), *Reformas recientes de la Propiedad Intelectual*, ed. Reus, Madrid, 2007, págs. 159 a 222.

VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, ed. Civitas-Thomson, Madrid, 2ª ed., 2009.

VIVES ANTÓN, T. S., GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (coord.), ET AL., *Derecho Penal. Parte Especial*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 4ª ed., 2015.

XALABARDER PLANTADA, R., “La responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet (ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios”, en *IDP: revista de Internet, Derecho y Política*, nº 2, 2006, 15 págs.

XIOL RÍOS, J. A., “El intercambio de ficheros de obras protegidas por la LPI desde el punto de vista del derecho civil”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), ET AL., *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, ed. Dykinson, Madrid, 2011, págs. [259] a 278.

YZQUIERDO TOLSADA, M. y ARIAS MAIZ, V., “Responsabilidad civil por daños en la propiedad intelectual”, en REGLERO CAMPOS, L. F. y BUSTO LAGO, J. M. (coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 1581 a 1697.



## **ANEXO I: JURISPRUDENCIA CITADA**

### **I.- SENTENCIAS Y AUTOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.**

- Sentencia *Stichting Brein I*, C-527/15, EU:C:2017:300, de 26 de abril de 2017.
- Sentencia *Concurrence*, C-618/15, EU:C:2016:976, de 21 de diciembre de 2016.
- Sentencia *Breyer*, C-582/14, EU:C:2016:779, de 19 de octubre de 2016.
- Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, de 15 de septiembre de 2016.
- Sentencia *GS Media*, C-160/15, EU:C:2016:644, de 8 de septiembre de 2016.
- Sentencia *Liffers*, C-99/15, EU:C:2016:173, de 17 de marzo de 2016.
- Sentencia *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2015:28, de 22 de enero de 2015.
- Sentencia *Papasavvas*, C-291/13, EU:C:2014:2209, de 11 de septiembre de 2014.
- Sentencia *Public Relations Consultants Association*, C-360/13, EU:C:2014:1195, de 5 de junio de 2014.
- Sentencia *ACI Adam y otros*, C-435/12, EU:C:2014:254, de 10 de abril de 2014.
- Sentencia *Hi Hotel HCF*, C-387/12, EU:C:2014:215, de 3 de abril de 2014.
- Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, de 27 de marzo de 2014.
- Sentencia *Svensson*, C-466/12, EU:C:2014:76, de 13 de febrero de 2014.
- Sentencia *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:635, de 3 de octubre de 2013.
- Sentencia *Melzer*, C-228/11, EU:C:2013:305, de 16 de mayo de 2013.
- Sentencia *Wintersteiger*, C-523/10, EU:C:2012:220, de 19 de abril de 2012.

- Sentencia *Bonnier Audio y otros*, C-461/10, EU:C:2012:219, de 19 de abril de 2012.
- Sentencia *SABAM*, C-360/10, EU:C:2012:85, de 16 de febrero de 2012.
- Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, de 24 de noviembre de 2011.
- Sentencia *eDate Advertising*, C-509/09, EU:C:2011:685, de 25 de octubre de 2011.
- Sentencia *L'Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474, de 12 de julio de 2011.
- Sentencia *Google France y Google*, C-236/08, EU:C:2010:159, de 23 de marzo de 2010.
- Sentencia *Zuid-Chemie*, C-189/08, EU:C:2009:475, de 16 de julio de 2009.
- Auto *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten*, C-557/07, EU:C:2009:107, de 19 de febrero de 2009.
- Sentencia *Promusicae*, C-275/06, EU:C:2008:54, de 29 de enero de 2008.
- Sentencia *Roche Nederland y otros*, C-539/03, EU:C:2006:458, de 13 de julio de 2006.
- Sentencia *Mediakabel*, C-89/04, EU:C:2005:348, de 2 de junio de 2005.
- Sentencia *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, de 1 de marzo de 2005.
- Sentencia *Henkel*, C-167/00, EU:C:2002:555, de 1 de octubre de 2002.
- Sentencia *Tacconi*, C-334/00, EU:C:2002:499, de 17 de septiembre de 2002.
- Sentencia *Group Josi*, C-412/98, EU:C:2000:399, de 13 de julio de 2000.
- Sentencia *Mietz*, C-99/96, EU:C:1999:202, de 27 de abril de 1999.
- Sentencia *Van Uden*, C-391/95, EU:C:1998:543, de 17 de noviembre de 1998.
- Sentencia *SAR Schotte/Parfums Rothschild*, C-218/86, EU:C:1987:536, de 9 de diciembre de 1997.

- Sentencia *Marinari/Lloyd's Bank*, C-364/93, EU:C:1995:289, de 19 de septiembre de 1995.
- Sentencia *Shevill y otros/Presse Alliance*, C-68/93, EU:C:1995:61, de 7 de marzo de 1995.
- Sentencia *Reichert y Kockler*, C-261/90, EU:C:1992:149, de 26 de marzo de 1992.
- Sentencia *Dumez France y otros/Hessische Landesbank y otros*, C-220/88, EU:C:1990:8, de 11 de enero de 1990.
- Sentencia *Somafer SA/Saar-Ferngas AG*, C-33/78, EU:C:1978:205, de 22 de noviembre de 1978.
- Sentencia *Handelskwekerij Bier / Mines de potasse d'Alsace*, C-21/76, EU:C:1976:166, de 30 de noviembre de 1976.

## II.- SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO.

- STS 470/2016 (Sala de lo Civil), de 12 de julio, Roj: STS 3447/2016.
- STS 1885/2016 (Sala de lo Civil), de 5 de mayo, Roj: STS 297/2016.
- STS 638/2015 (Sala de lo Penal), de 27 de octubre, Roj: STS 4574/2015.
- STS 638/2015 (Sala de lo Civil), de 25 de febrero, Roj: STS 1623/2014.
- STS 805/2013 (Sala de lo Civil), de 7 de enero de 2014, Roj: STS 68/2014.
- STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 31 de mayo, recurso nº 185/2012, RJ\2013\4561.
- STS 144/2013 (Sala de lo Civil), de 4 de marzo, Roj: STS 2245/2013.
- STS 128/2013 (Sala de lo Civil), de 26 de febrero, Roj: STS 1441/2013.
- STS 742/2012 (Sala de lo Civil), de 4 de diciembre, Roj: STS 8307/2012.
- STS 172/2012 (Sala de lo Civil), de 3 de abril, Roj: STS 3942/2012.
- STS 72/2011 (Sala de lo Civil), de 10 de febrero, Roj: STS 559/2011.

- STS 316/2010 (Sala de lo Civil), de 18 de mayo, Roj: STS 2292/2010.
- STS 773/2009 (Sala de lo Civil), de 9 de diciembre, Roj: STS 7684/2009.
- STS 1297/2007 (Sala de lo Civil), de 5 de diciembre, Roj: STS 8145/2007.
- STS 961/2007 (Sala de lo Civil), de 20 de septiembre, RJ\2007\6266.
- STS 1386/2003 (Sala de lo Penal), de 24 de octubre, RJ\2003\7942.
- STS 417/2003 (Sala de lo Penal), de 20 de marzo, RJ\2003\2798.
- STS 1044/1999 (Sala de lo Civil), de 7 de diciembre, RJ\1999\9194.
- STS 881/1999 (Sala de lo Civil), de 29 de octubre, RJ\1999\8167.
- STS 499/1997 (Sala de lo Civil), de 6 de junio, Roj: STS 4021/1997.
- STS (Sala de lo Civil), de 8 de abril, recurso nº 472/1990, RJ\1992\3023.

### **III.- SENTENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.**

- SAN (sección 1ª), nº 345/2013, de 26 de noviembre, RJCA\2015\35.
- SAN (sección 1ª), nº 54/2013, de 17 de noviembre, RJCA\2015\26.
- SAN (sección 1ª), nº 302/2013, de 17 de octubre, RJCA\2015\15.
- SAN (sección 2ª), nº 6/2015, de 5 de marzo, ARP\2015\17.
- SAN (sección 1ª), nº 127/2015, de 7 de enero, RJCA\2015\366.
- SAN (sección 1ª), nº 155/2013, de 22 de julio, JUR\2014\205860.

#### **IV.- AUDIENCIAS PROVINCIALES.**

##### **1.- SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES.**

- SAP de Madrid (sección 28ª), nº 217/2016, de 6 de junio, AC\2016\1209.
- SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 60/2016, de 17 de marzo, JUR\2016\132051.
- SAP de Álava (sección 2ª), nº 243/2015, de 8 de julio, JUR\2015\211899.
- SAP de A Coruña (sección 4ª), nº 200/2015, de 19 de junio, AC\2015\182256.
- SAP de Madrid (sección 28ª), nº 65/2015, de 2 de marzo, AC\2015\1220
- SAP de Madrid (sección 28ª), nº 63/2015, de 27 de febrero, AC\2015\351.
- SAP de Madrid (sección 3ª), nº 65/2015, de 4 de febrero, Roj: SAP M 2415/2015.
- SAP de Gran Canaria (sección 1ª), nº 300/2014, de 28 de noviembre, Roj: SAP GC 2393/2014.
- SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 349/2014, de 29 de octubre, JUR\2014\268106.
- SAP de Madrid (sección 28ª), nº 138/2014, de 5 de mayo, AC\2014\164000.
- SAP de Madrid (sección 28ª), nº 107/2014, de 4 de abril, AC\2014\1524.
- SAP de Madrid (sección 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo, Roj: SAP M 4112/2014.
- SAP de Madrid (sección 28ª), nº 11/2014, de 14 de enero, JUR\2014\36900.
- SAP de Vizcaya (sección 1ª), nº 530/2011, de 27 de septiembre, ARP\2011\1213.
- SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 301/2011, de 7 de julio, Roj: SAP B 4207/2011.
- SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 83/2011, de 24 de febrero, Roj: SAP B 3/2011.
- SAP de Madrid (sección 28ª), nº 254/2010, de 19 de noviembre, AC\2010\2191.

- SAP de Valencia (sección 3ª), nº 684/2010, de 19 de octubre, Roj: SAP V 4570/2010.
- SAP de A Coruña (sección 4ª), nº 447/2010, de 13 de octubre, AC\2011\56.
- SAP de Barcelona (sección 3ª), nº 716/2010, de 15 de septiembre, Roj: SAP B 5812/2010.
- SAP de Barcelona (sección 19ª), nº 98/2010, de 3 de marzo, AC\2010\941.
- SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 317/2008, de 17 de septiembre, JUR\2012\150848.
- SAP de Navarra (sección 3ª), nº 223/2007, de 20 de diciembre, Roj: SAP NA 1036/2007.
- SAP de Madrid (sección 18ª), nº 516/2007, de 8 de octubre, JUR\2007\352787.
- SAP de Madrid (sección 28ª), nº 636/2006, de 6 de julio, AC\2007\1146.
- SAP de Madrid (sección 14ª), nº 835/2005, de 20 de diciembre, AC\2006\233.
- SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 390/2005, de 20 de diciembre, AC\2006\336.
- SAP de Barcelona (Sección 2ª), nº 665/2005, de 22 de junio, JUR\2006\214636.
- SAP de Málaga (sección 1ª), nº 635/2003, de 6 de noviembre, Roj: SAP MA 4541/2003.
- SAP de Córdoba (sección 3ª), nº 45/2002, de 12 de junio, Roj: SAP CO 879/2002.
- SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 1400/1997, de 10 de marzo, AC\2000\1099.

## **2.- AUTOS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES.**

- AAP de Madrid (sección 1ª), nº 179/2011, de 15 de marzo, JUR\2011\94764.
- AAP de Madrid (sección 1ª), nº 159/2011, de 10 de marzo, ARP\2011\285.
- AAP de Madrid (sección 2ª), nº 202/2011, de 8 de marzo, Roj: AAP M 1001/2011.

- AAP de Barcelona (sección 15ª), nº 21/2011, de 17 de febrero, Roj: AAP B 1704/2011.
- AAP de Madrid (sección 23ª), nº 554/2010, de 11 de mayo, JUR\2010\298807
- AAP de Madrid (sección 1ª), nº 364/2010, de 27 de abril, ARP\2010\732.
- AAP de Madrid (sección 11ª), nº 51/2010, de 16 de febrero, AC\2010\515
- AAP de Madrid (sección 28ª), nº 10/2010, de 22 de enero, JUR\2010\105203.
- AAP de Madrid (sección 28ª), nº 5/2010, de 15 de enero, JUR\2010\1381.
- AAP de Madrid (sección 5ª), nº 3975/2008, de 3 de noviembre, JUR\2009\77434.
- AAP de Madrid (sección 2ª), nº 582/2008, de 11 de septiembre, Roj AAP M 11267/2008.
- AAP de Madrid (sección 2ª), nº 125/2008, de 18 de junio, JUR\2008\211803.
- AAP de Madrid (sección 28ª), nº 129/2006, de 16 de marzo, AC\2006\1875.
- AAP de Madrid (sección 14ª), nº 31/2006, de 2 de febrero, JUR\2006\115800.
- AAP de Asturias (sección 1ª), nº 209/2005, de 20 de julio, JUR\2005\191014.

## **V.- JUZGADOS DE LO MERCANTIL.**

### **1.- SENTENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL.**

- SJMerc. de Madrid (nº 4), nº 244/2011, de 25 de noviembre, AC\2011\1630.
- SJMerc. nº 7 de Madrid, nº 289/2010, de 20 de septiembre [<https://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2010/09/YouTubevsTelecinco.pdf> (última consulta 12 de julio de 2016)].
- SJMerc. nº 6 de Barcelona, nº 149/2010, de 22 de abril de 2010 [[https://responsabilidadinternet.wordpress.com/resol\\_jud/sent](https://responsabilidadinternet.wordpress.com/resol_jud/sent)]

encia\_jm6\_indice-web-com/ (última consulta 4 de agosto de 2016)].

- SJMerc. nº 7 de Barcelona, nº 67/2010, de 9 de marzo [[https://responsabilidadinternet.wordpress.com/resol\\_jud/sentencia-del-juzgado-mercantil-n%C2%BA-7-de-barcelona-de-9-de-marzo-de-2010/](https://responsabilidadinternet.wordpress.com/resol_jud/sentencia-del-juzgado-mercantil-n%C2%BA-7-de-barcelona-de-9-de-marzo-de-2010/)] (última consulta 4 de agosto de 2016)].

## **2.- AUTOS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL.**

- AJMerc. de la Coruña, nº 203/2015, de 26 de noviembre JUR\2015\294537.
- AJMerc. de la Coruña, nº 498/2015, de 25 de noviembre JUR\2015\1816.
- AJMerc. nº 2 de Barcelona, nº 340/2013, de 9 de octubre de 2013, Roj: AJM B 88/2013.
- AJMerc. de Madrid, nº 405/2011, de 11 de octubre, JUR\2011\372607.
- AJMerc. nº 7 de Barcelona, nº 401/2009, de 2 de julio [disponible en <http://www.bufetalmeida.com/>] (última consulta 23 de abril de 2017)].
- AJMerc. nº 6 de Barcelona, nº 185/2009, de 11 de mayo [disponible en <https://responsabilidadinternet.wordpress.com/>] (última consulta 19 de abril de 2017)].
- AJMerc. nº 3 de Barcelona, nº 218/2009, de 6 de mayo [disponible en <http://derecho-internet.org/>] (última consulta 19 de abril de 2017)].
- AJMerc de Madrid, nº 320/2008, de 23 de julio, JUR\2008\259810.
- AJMerc. de Bilbao (Provincia de Vizcaya), nº 22/2005, de 3 de enero, AC\2005\59.
- AJMerc. de Madrid, nº 14/2004, de 10 de noviembre, Roj: AJM M 8/2004.

## **VI.- JUZGADOS CENTRALES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.**

- AJCCA (nº 5), nº 17/2015, de 25 de marzo, JUR\2015\181368.
- AJCCA (nº 10), nº 14/2014, de 20 de marzo, JUR\2014\107355.

## **ANEXO II: OTROS DOCUMENTOS CITADOS**

### **I.- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL DEL TJUE.**

- Conclusiones, *Stichting Brein II*, C-610/15, EU:C:2017:99, de 8 de febrero de 2017.
- Conclusiones *Stichting Brein I*, C-527/15, EU:C:2016:938, de 8 de diciembre de 2016.
- Conclusiones *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2014:2212, de 11 de septiembre de 2014.
- Conclusiones *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2013:781, de 26 de noviembre de 2013.
- Conclusiones *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:400, de 13 de junio de 2013.

### **II.- CIRCULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.**

- FGE, Circular 8/2015, de 21 de diciembre de 2015 sobre los delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la información tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015.
- FGE, Circular 1/2006, de 5 de mayo de 2006 sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003.

### **III.- RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

- Resolución de 22 de enero de 2014, Comisión de Propiedad Intelectual, Sección Segunda, Procedimiento E/2013/00003.
- Resolución de 2 de septiembre de 2012, Comisión de Propiedad Intelectual, Sección Segunda, Procedimientos E/2012/00056 y E/2012/00323.